

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 05.08.2004, поданное фирмой H&M Hennes&Mauritz AB, Швеция (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «H&M» по свидетельству № 157451 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «H&M» произведена 13.10.1997 за № 157451 по заявке № 96701411/50 с приоритетом от 07.02.1996 на имя Закрытого акционерного общества «Мервест», Санкт-Петербург. Согласно договорам об уступке, зарегистрированным Роспатентом 15.06.1998 регистрационный № 3709, 20.07.1999 регистрационный № 9857, 23.03.2005 регистрационный № 8454, исключительное право на товарный знак по свидетельству № 157451 переуступалось ООО «Сити Интернэшнл» Санкт Петербург, «Артимэкс Консалтинг ГмбХ» Люксембург, ЗАО «Мастерпак». В настоящее время согласно договору об уступке, зарегистрированному 22.09.2005 за № РД 0002279, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 157451 является ООО «ЭЙЧ-ЭНД-ЭМ Интернэшнл» Москва (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.08.2004, требования которого были письменно скорректированы на заседании коллегии 07.09.2006 (см. приложение 1 к протоколу), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «H&M» по свидетельству № 157451 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «Н&М» по свидетельству № 157451 и представил отзыв на указанное заявление.

В отзыве на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Н&М» правообладатель изложил следующее:

- правообладатель с 02.08.1999 и по настоящее время, то есть в рассматриваемый период времени, является владельцем сайта в сети ИНТЕРНЕТ с доменным именем www.hm.ru;

- на основании договора № 12/99 от 17.08.1999 создан интернет-магазин, работающий под товарным знаком «Н&М». Указанный интернет-магазин оказывает услуги по реализации товаров и стимулированию сбыта товаров для третьих лиц с указанной выше даты по настоящее время;

- кроме того, правообладатель использовал товарный знак «Н&М» в рассматриваемый период времени при оказании услуг по маркетингу, операций по импорту-экспорту, закупки товаров.

Правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству № 157451 в отношении приведенных в перечне услуг 35 и 42 классов МКТУ представлены следующие материалы:

1. Информация RIPN о владельце доменного имени на 1 л. [1];
2. Договор о регистрации домена на 4 л. [2];
3. Договор на разработку Интернет-магазина под товарным знаком Н&М на имя правообладателя. Акт выполненных работ на 2 л. [3];
4. Примеры реализуемых и рекламируемых товаров и услуг на сайте от 14.05.2004 на 23 л. [4];
5. Договор на выполнение маркетинговых работ от 27.08.2001, акт выполненных работ и иллюстрации выполненных услуг на 9 л. [5];
6. Договор закупки и продажи от 10.10.2002, акт выполненных работ и иллюстрации на 6 л. [6];
7. Агентский договор с дилерской компанией, накладная на товары, проданные через Интернет-магазин «Н&М», документы об оплате на 5 л. [7];

8. Фотографии некоторых товаров с датами предложений к продаже и примерами маркировки знаком H&M на 8 л. [8].

В дополнение к отзыву на заседании коллегии были приобщены следующие фактические материалы:

9. Счет № 19 от 18.02.2004 и подтверждение оплаты по счету на 2 л. [9];

10. Выписка из банковского лицевого счета ЗАО «Мастерпак» и товарная накладная на 2 л. [10].

11. Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2005 по делу № 09АП-7588/04-АК на 3 л. [11];

12. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2005 по делу № 09АП-7349/04-АК на 3 л. [12];

13. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 03.05.2006 по делу № А40-18102/06-147-129 на 1 л. [13];

14. Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2006 по делу № А40-18102/06-147-129 на 2 л. [14];

15. Копия искового заявления ООО «ЭЙЧ-ЭНД-ЭМ Интернэшнл» к торговому представительству РФ в Швеции в отношении товарного знака «H&M» на 6 л. [15];

16. Копии накладных интернет-магазина на 6 л. [16].

Ознакомившись с представленными правообладателем документами заявитель представил в Палату по патентным спорам свое мнение на отзыв правообладателя, указывая на ненадлежащее использование правообладателем оспариваемого товарного знака, отсутствие зарегистрированного лицензионного договора, и недостаточность представленных материалов, свидетельствующих лишь о номинальном, а не фактическом, использовании товарного знака. На основании изложенного лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление от 05.08.2004.

По завершении рассмотрения заявления правообладателем представлено в Палату по патентным спорам особое мнение, доводы, которого сводятся к следующему:

- представленные правообладателем доказательства, по его мнению, неопровержимо свидетельствуют о постоянном, непрерывном и надлежащем использовании правообладателем товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации;

- правообладателем (лицензиаром) никогда не передавалось третьим лицам право на использование оспариваемого товарного знака «Н&М», поэтому соответствующего лицензионного договора не заключалось;

- на основании агентского договора от 27.01.2003 ЗАО «Мастерпак» обязалось совершать действия от имени и за счет правообладателя а, следовательно, все права и обязанности, вытекающие из совершенных продаж (в том числе правомочие по использованию товарного знака) в силу положений статьи 1005 ГК РФ возникали у правообладателя;

- потребитель всегда был осведомлен о том, что услуга, осуществляемая с применением товарного знака «Н&М» и товарный знак используется его правообладателем;

- доводы правообладателя подтверждаются судебной практикой.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.08.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 157451.

С учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству № 157451 знака «Н&М» правовая база для рассмотрения заявления от 05.08.2004 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 1992 года (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

С учетом даты (05.08.2004) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 05.08.1999 по 04.08.2004.

В указанный период времени обладателем исключительного права на оспариваемый товарный знак являлась компания Артимеркс Консалтинг ГмбХ, Люксембург.

К правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактом возникновения правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации в порядке, установленном статьей 49 ГК РФ и специальным законом о государственной регистрации юридических лиц. Иностранное юридическое лицо может быть представлено в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100 % иностранным капиталом, совместного предприятия.

Правообладатель не представил каких-либо разрешительных документов, подтверждающих право компании Артимеркс Консалтинг ГмбХ на осуществление

предпринимательской деятельности и соответственно оказание услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Представленные договоры и информационные материалы сети интернет [1, 2, 3, 4] не содержат какой-либо информации о распространении и реализации товаров потребителям и, следовательно, не подтверждают факта их введения в гражданский оборот и, соответственно, оказания услуг по удовлетворению потребностей потребителей в предлагаемых товарах в рассматриваемый пятилетний период, т.е. до даты подачи заявления от 05.08.2004.

Представленные правообладателем документы также не подтверждают использование им оспариваемого товарного знака. Договор на выполнение маркетинговых работ и прилагаемый к нему акт [5] не свидетельствуют о реальном оказании услуг по маркетингу, так как в представленных материалах отсутствует подтверждение факта оплаты по договору, не представлен выполненный отчет о маркетинговых исследованиях. Вместе с тем, даже при наличии такой оплаты договор подтверждает лишь намерения решить исследовательские задачи, но не выполнение услуг, связанных с применением результатов рыночных исследований (например, поиск оптимального контрагента, проведение переговоров о продаже, разработка проекта договора купли-продажи). Указанное свидетельствует, что договор был заключен с целью номинального использования товарного знака без намерения создать правовые последствия оказания маркетинговых услуг с применением результатов исследований в практической деятельности.

Договор закупки и продажи товара [6] не свидетельствует об оказании правообладателем услуги 35 класса МКТУ «закупка товаров». Правообладателем не представлено документальное подтверждение того, что переданный заказчику товар был закуплен у иностранного лица и в установленном порядке пересек таможенную границу Российской Федерации, т.е. тем самым был законным образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара заказчиком.

Относительно услуг 42 класса МКТУ реализация товаров, которые согласно утверждению правообладателя оказывались на территории Российской Федерации его агентом по агентскому договору [7], через интернет магазин, размещенный на интернет-ресурсе www.hm.ru следует отметить, что деятельность агента по реализации российским потребителям товаров, принадлежащих правообладателю и маркированных оспариваемым товарным знаком не может быть квалифицирована как использование товарного знака. В статье 22 Закона содержится требование о том, что для целей названной статьи (т.е. при рассмотрении Палатой по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием) использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона. Доказательства надлежащего использования товарного знака в отношении указанной услуги на основании зарегистрированного в установленном статьей 26 Закона порядке лицензионного договора отсутствуют.

Накладные [16], которые, по мнению правообладателя, подтверждают реализацию товаров через Интернет-магазин не содержат идентификационных реквизитов продавца и покупателя, не указаны подписавшие должностные лица и, следовательно, не могут быть рассмотрены как документы, подтверждающие реализацию товара. Представленные документы [9, 10, 16] не подтверждают то, что агент реализовывал именно принадлежащие правообладателю товары, а представленные фрагменты не отражают весь процесс от закупки товара для целей деятельности Интернет-магазина до его реализации конкретному потребителю.

Доводы правообладателя со ссылками на ряд решений судов [11] – [15], не могут быть учтены в рамках рассмотрения данного заявления, поскольку факты, установленные указанными решениями судов, не имеют преюдициального значения. Предметом рассмотрения соответствующих судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены принципиально иные

обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявлений, стороны этих судебных процессов не являются сторонами рассмотрения настоящего заявления.

В отношении услуг 35 класса МКТУ операции по импорту-экспорту, стимулированию сбыта товаров для третьих лиц доказательства использования товарного знака «Н&М» правообладателем не представлены.

Таким образом, представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака «Н&М» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в пятилетний период до даты подачи заявления от 05.08.2004.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании оспариваемого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в заявлении, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.08.2004.

Доводы, изложенные в Особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам, повторяют доводы, изложенные в отзыве правообладателя и дополнении к нему от 07.09.2006, и не опровергают выводы, сделанные на основе проанализированных выше материалов.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.08.2004 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Н&М» по свидетельству №157451 полностью.