

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Светотехническая компания «РусСвет» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 271240 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «LUXAR» по заявке № 2002711063/50 с приоритетом от 03.06.2002 произведена 01.07.2004 за № 271240 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Люксар», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и 11 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 271240 в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. При этом лицо, подавшее заявление, представило комплект материалов, отражающих его заинтересованность в подаче заявления от 07.06.2010 в отношении указанных товаров.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением от 07.06.2010, представил следующие материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- копия договора подряда № 18/12-2009 от 18.12.2009 (ООО «Люксар» – заказчик, ООО «Градиент» – исполнитель) с приложением и актом на 5 л. [1];

- копия договора поставки № 25/12-09 от 25.12.2009 (ООО «Люксар» – поставщик, ООО «Вимар» – покупатель) с накладной и счетом на 6 л. [2];
- копия договора поставки № П 812-09 от 17.12.2009 (ООО «АРКОН» – поставщик, ООО «Люксар» – покупатель) с товарной накладной на 5 л. [3];
- копия договора купли-продажи № 15/03-10 от 15.03.2010 (ООО «Люксар» – продавец, ИП Давыдов Ю.А. – покупатель) с приложением, счетом и товарной накладной на 5 л. [4];
- сведения о домене «LUXAR.RU» на 1 л. [5];
- копия договора купли-продажи № 12/05-10 от 12.05.2010 со счетом и товарной накладной на 4 л. [6];
- копия договора купли-продажи № 10/02-10 от 10.02.2010 с приложением, счетом и товарной накладной на 6 л. [7];
- образец (лампа) [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 07.06.2010, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.06.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 07.06.2007 по 06.06.2010 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем, показал следующее.

На упаковке представленного правообладателем экземпляра продукции [8] содержатся сведения о том, что производителем данного товара (LAMP – 12 LED – MR16) является компания LED Lightning Ltd., г. Чангша, провинция Хунан. Документов, свидетельствующих о взаимоотношениях между правообладателем, ООО «Люксар» и данной компанией представлено не было. Кроме того, представленный образец [8] не содержит данных, позволяющих определить, в какой период времени и на какой территории выпускался/реализовывался товар.

Правообладатель заключил договор поставки от 17.12.2009 с ООО «АРКОН» [3] на поставку электротехнических товаров (в соответствии с товарной накладной – 75 светодиодных ламп, 215 галогенных ламп, 3 фонарика и 3 электропаяльника).

Согласно договору подряда от 18.12.2009, заключенному правообладателем с ООО «Гардиент» [1], последний обязался выполнить работы по упаковке и маркировке товарным знаком «LUXAR» устройств для освещения (310 штук).

В соответствии с договорами поставок и купли-продажи и товарными накладными [2], [4], [6] и [7] правообладатель осуществлял поставки электрических товаров, в том числе, осветительных приборов.

Вместе с тем документов, свидетельствующих о реальном исполнении данных договоров, правообладателем не представлено.

В связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований считать, что представленные документы [1], [2], [3], [4], [6], [7] являются доказательствами надлежащего использования спорного товарного знака правообладателем.

Таким образом, представленные материалы не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот правообладателем товаров «устройства для освещения» 11 класса МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству № 271240.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 271240 непосредственно правообладателем или третьим лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора или осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Ввиду изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 271240 в отношении товаров 11 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.06.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 271240, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.