

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, 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 12.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №280813 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием, поданное компанией Стайвэй энд Санс (Корпорэйшн), США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «STEINWAY» по заявке №2002725527/50 с приоритетом от 01.11.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.01.2005 за №280813 на имя ЗАО «САТУРН ХАЙ-ТЕК» (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 12.05.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №280813 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адреса правообладателя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 20.06.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.08.2008 с приложением копии заявления.

На заседании коллегии 04.08.2008 от правообладателя поступила просьба о переносе заседания, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного

и объективного рассмотрения заявления. Просьба была удовлетворена, следующее заседание коллегии было назначено на 26.11.2008.

На заседании коллегии 26.11.2008 правообладатель представить отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак "STEINWAY" использовался им до подачи упомянутого заявления, т. е. в период с 13.05.2005 по 12.05.2008 в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ;

- предметом деятельности ЗАО «Сатурн Хай-Тек» в том числе является торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, производство и ремонт электронного оборудования для автомобилей, аудио и видео, а также иной бытовой и компьютерной техники, в частности деятельность «включающая STEINWAY-продукцию»;

- в период с 01.02.2005 по 30.10.2006 ЗАО «Сатурн-Хай-Тек» вело разработку продукции 09 и 12 классов МКТУ, которую планирует выпускать под товарным знаком «STEINWAY»;

- для оптимизации работы правообладателем был заключен контракт (агентское соглашение) с Компанией «SATURN HIGHTECH GROUP LTD», согласно которому агент выполняет заказы на организацию производства товаров, ведет переговоры о закупках, занимается подбором производителей, размещает у них заказы на изготовление продукции, маркированной товарными знаками, принадлежащими ЗАО «Сатурн Хай-Тек»;

- заказы на изготовление продукции были размещены через Компанию «SATURN HIGHTECH GROUP LTD» в Китае;

- на российском рынке реализовывались клеммы «STEINWAY BCL-50». Подтверждением этого факта, по мнению правообладателя, являются «письма различных юридических лиц – контрагентов ЗАО «Сатурн Хай-Тек» и бухгалтерская документация ЗАО «Сатурн Хай-Тек».

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- устав ЗАО «Сатурн Хай-Тек» на 10л. [1];

- контракт между ЗАО «Сатурн Хай-Тек» и Компанией «SATURN HIGH-TECH GROUP LTD» от 01.03.2005 на 5л.[2];
- таможенная декларация на 2л. [3];
- договоры купли-продажи товаров 9 шт. на 27л. [4];
- счета-фактуры и товарные накладные на 74 л. [5];
- распечатка из Интернета определения понятия «клемма» на 1л. [6];
- копия изображения аккумуляторной клеммы STEINWAY BCL-50 [7];
- письма от фирм-клиентов ЗАО «Сатурн Хай-Тек» на 6л. [8].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №280813 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.05.2008.

С учетом даты (11.01.2005) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 12.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и упомянутые Правила.

На основании пункта 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 трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче такого заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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 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 со статьей 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №280813 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2008, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 12.05.2005 по 11.05.2008, включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №280813 в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Представленный Устав [1] содержит только перечисление основных направлений деятельности ЗАО «Сатурн Хай-Тек», однако не имеет отношения к подтверждению использования товарного знака «STEINWAY».

В соответствии с Агентским соглашением [2], правообладатель поручил Компании «SATURN HIGH-TECH GROUP LTD» размещать заказы на производство товаров, однако из данного агентского соглашения не ясно, о каких товарах идет речь.

В соответствии с договорами купли-продажи [4] ЗАО «Сатурн Хай-Тек» продает розничным продавцам продукцию согласно товарным накладным. Между тем не представляется возможным связать представленные договоры и товарные накладные, поскольку в товарных накладных [5] отсутствуют указания на договоры, на основании которых они составлены.

Далее, в упомянутых товарных накладных [5] содержится указание на товар «STEINWAY BCL-50», но ни в одном документе не раскрыт вид этого товара. Таким образом, не представляется возможным определить, для каких именно товаров, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, использовано обозначение «STEINWAY BCL-50».

По утверждению правообладателя, товар, маркированный обозначением «STEINWAY BCL-50» представляет собой «аккумуляторную клемму с цифровым вольтметром».

Между тем товарный знак «STEINWAY» по свидетельству №280813 зарегистрирован в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

09 - устройства для автоматического управления транспортными средствами, устройства для видеозаписи, устройства для воспроизведения звука, устройства для дистанционного управления, устройства для закрывания дверей электрические; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации], устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации], устройства для открывания дверей электрические; устройства для перезарядки аккумуляторов, электрических батарей; устройства для предотвращения краж электрические, устройства звуковые сигнальные, устройства переговорные, устройства связи акустические, устройства сигнальные [охранная сигнализация].

Перечень товаров 09 класса МКТУ свидетельства №280813 не содержит такого товара, как клемма, которая, с учетом представленного правообладателем определения понятия «клемма» [6], представляет собой устройство «для прикрепления электрического провода к медной пластине», что очевидно не тождественно указанным в перечне товарам «устройства для перезарядки аккумуляторов, электрических батарей».

Таким образом, представленные правообладателем материалы не доказывают использование товарного знака по свидетельству № 280813 для товаров, указанных в перечне свидетельства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №280813 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

- 12 приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; ремни безопасности, сигнализации противоугонные, сигнализация заднего хода, средства телеуправляемые [за исключением игрушек]