

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019, поданное патентным поверенным Н.А. Васильевой по поручению компании "ЛЕ ФАБЛЕР С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "БАРОН//BARON" по заявке №98709453/50 с приоритетом от 01.06.1998 была произведена 29.05.2000 за №189019 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01- 17; 19-23; 27, 28, 31, 34 и услуг 37- 42 классов МКТУ на имя «Закрытого акционерного "Инвестиционная группа БАРОН" (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации, в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

В установленном порядке в адрес правообладателя и в адрес, указанный в заявке для переписки с правообладателем, были направлены копии заявления с уведомлениями от 15.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.05.2006.

От правообладателя поступила просьба о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам в связи с необходимостью подготовки документов.

Просьба о переносе заседания коллегии была удовлетворена, а заседание

коллегии Палаты по патентным спорам перенесено на 06.07.2006.

Заседание коллегии 06.07.2006 также было перенесено по просьбе правообладателя и назначено на 09.10.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.10.2006 от правообладателя поступил отзыв на заявление и следующие документы в подтверждение использования товарного знака:

- фотография наружной рекламы (вывеска) компании на 1 л. [1];
- акт сдачи – приемки выполненных работ на 1л. [2];
- платежный документ об оплате выполненных работ на 1 л. [3];
- бланк-поручение на 1л. [4];
- информация о деятельности компании ЗАО «Инвестиционная группа "БАРОН"» на 6 л. [5];

В отзыве сообщается, что правообладатель использует товарный знак непрерывно с даты его регистрации для рекламы деятельности ЗАО «Инвестиционная группа "БАРОН"», а именно: на официальных бланках и на печати фирмы, поскольку словесная часть «БАРОН» товарного знака "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019, совпадает с фирменным наименованием «ЗАО ИГ «БАРОН». Кроме того, указывает правообладатель, изображение товарного знака по свидетельству №189019 присутствует на входе в офис компании.

«Размещение товарного знака в публичном месте для всеобщего обозрения без конкретизации вида товаров и услуг», по мнению правообладателя, «и есть использование товарного знака для публичного ознакомления, для получения явления ассоциативного отражения как устойчивого элемента в памяти человека»

Далее правообладатель отмечает, что «компания «ЗАО ИГ «БАРОН» занимается инвестиционной деятельностью, при этом по Уставу не может производить те или иные конкретные товары», а инвестиционная деятельность компании, по мнению правообладателя «не является видом услуг или работ».

Следовательно, отмечается далее в отзыве, "правообладатель не имеет возможности использовать зарегистрированный товарный знак по независящим от него причинам", однако, по мнению правообладателя, "это не означает, что такая компания не может иметь товарный знак".

На основании выше изложенного правообладатель считает заявление от 14.02.2006 необоснованным и просит коллегию Палаты по патентным спорам в его удовлетворении отказать.

Кроме того, правообладатель просит "указанное заявление считать не поданным и прекратить делопроизводство по данному делу" в связи с тем, что упомянутое заявление не отвечает требованиям пункта 2.2. раздела II Правил, в частности не содержит конкретного адреса, номера телефона или факса лица, по поручению которого подано заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить его.

С учетом даты регистрации словесного товарного знака "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 14.02.2001 по 14.02.2006, включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Представленную на фотографии [1] дверь, на стеклянную панель которой нанесен товарный знак "БАРОН//BARON" наряду с другими словесными обозначениями, не представляется возможным идентифицировать ни с правообладателем, ни с его юридическим адресом.

Акт сдачи – приемки выполненных работ [2] и платежный документ об оплате выполненных работ [3] не содержат упоминания ни об оспариваемом товарном знаке, ни о его правообладателе.

Поручение клиента [4] не является документом и не содержит никаких сведений, поскольку представляет собой распечатку незаполненного бланка.

Из материалов [5] и отзыва, представленных правообладателем следует, что в фирменном наименовании правообладателя, как ЗАО «Инвестиционная группа "БАРОН"» присутствует слово «БАРОН», являющееся частью товарного знака по свидетельству №189019.

Компания обладает печатью и бланками со своим наименованием, включающим слово «БАРОН», а также зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019 для

товаров 01- 17; 19-23; 27, 28, 31, 34 и услуг 37-42 классов МКТУ.

Однако представленная информация о деятельности компании ЗАО «Инвестиционная группа "БАРОН"» [5] не содержит сведений о выпускаемых товарах и оказываемых услугах под упомянутым товарным знаком и таким образом не может служить доказательством его использования.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, участницей которой является Российская Федерация, фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица (ст.138 Гражданского кодекса Российской Федерации), а товарный знак – средство индивидуализации товара юридического лица (статья 1 Закона).

Однако в данном случае правовая охрана согласно Закону предоставлена именно товарному знаку со словесным элементом «БАРОН», который зарегистрирован для конкретных вышеуказанных товаров и услуг, и согласно настоящему заявлению не используется на этих товарах и в отношении этих услуг.

Таким образом, правообладателем доказательств того, что в обозначенный в заявлении период, правообладатель надлежащим образом использовал товарный знак "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019 в том виде, как он зарегистрирован в отношении указанных в перечне указанного свидетельства товаров, представлено не было.

Сведений о наличии независимых от правообладателя обстоятельств, препятствовавших ему осуществлять предусмотренное Законом обязательное использование товарного знака в отношении перечня товаров, для которых он

зарегистрирован, до даты подачи заявления, правообладателем также не представлено. В связи с этим ссылка правообладателя на Устав предприятия, не предусматривающий производство товаров и оказание услуг, не может быть принята в качестве уважительной причины неиспользования товарного знака в рассматриваемый период. Наоборот, данные обстоятельства свидетельствует о том, что выпуск и реализация продукции, а также оказание услуг третьим лицам правообладателем не осуществлялись в обозначенный в заявлении период и не планируются в дальнейшем.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019 в том виде, как он зарегистрирован, надлежащим образом использовался правообладателем в отношении товаров 01-17; 19-23; 27, 28, 31, 34 и услуг 37-42 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 14.02.2006.

Дополнительно необходимо отметить, что мнение правообладателя, в отношении неправомерности принятия к рассмотрению заявления, изложенное в отзыве и в письме от 12.11.2006, не соответствует действительности, поскольку были соблюдены все условия подачи заявлений в Палату по патентным спорам и требования, предъявляемые к ним (заявлениям) Правилами. Копия доверенности, приложенной к упомянутому заявлению, была направлена в адрес правообладателя, согласно его просьбе, изложенной в письме от 24.10.2006.

Что касается других доводов патентообладателя, представленных в письме от 12.11.2006, то, необходимо отметить, по сути они полностью повторяют доводы, представленные в отзыве от 12.10.2006, которые учтены в данном решении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.02.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "БАРОН//BARON" по свидетельству №189019 полностью.