

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 30.09.2005, о досрочном прекращении в полном объеме правовой охраны товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687, поданное ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» по поручению компании Юэсджи Интиериорз, Инк., США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» произведена 11.07.2000 за №190687 со сроком действия 10 лет. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 07, 08, 16, 17, 19, 27 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ на имя Общество с ограниченной ответственностью «Новоимпорт», Садовническая ул., 76/71, стр.1, Москва, 113035 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение срока, предусмотренного законодательством.

В адрес, указанный для переписки с правообладателем, в установленном порядке было направлено уведомление от 11.11.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.02.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем по мотивам заявления 06.02.2006 в Палату по патентным спорам был представлен отзыв. В отзыве правообладатель возражает против удовлетворения указанного заявления и утверждает, что с 2000 года ООО «Новоимпорт» использует товарный знак «SHEETROCK ШИТРОК» в своей хозяйственной деятельности в отношении товаров и услуг 01, 02, 07, 08, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 42 классов МКТУ. Такое использование имеет место как самостоятельно, так и совместно с другими хозяйствующими субъектами в рамках совместной деятельности. К отзыву

прилагались следующие документы, подтверждающие, по мнению правообладателя, использование товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК»:

- Договор о совместной деятельности (простого товарищества) от 22.08.2000 и товарной накладной №39 от 30.06.2003 на 5 л. [1];
- Договор купли-продажи товара №17 от 26.05.2003 с товарными накладными №59 от 18.10.2001, №58 от 15.10.2001, №55 от 09.10.2001 8 л. [2];
- Договор купли-продажи товара №45 от 11.10.2001 на 2 л. [3];
- Договор купли-продажи товара №43 от 24.09.2001 с товарной накладной №11 от 04.04.2002 на 4 л. [4];
- Договор купли-продажи товара №5 от 18.01.2002 с товарной накладной №75 от 27.09.2002 на 4 л. [5];
- Договор купли-продажи товара №61 от 20.08.2002 с товарной накладной №6 от 17.02.2003 на 4 л. [6];
- Договор купли-продажи товара №86 от 05.12.2002 с товарной накладной №101 от 20.12.2002 на 4 л. [7];
- Договор купли-продажи товара №77 от 18.11.2002 с товарной накладной №43 от 30.09.2004 на 4 л. [8];
- Договор купли-продажи товара №9 от 10.06.2004 с товарной накладной №17 от 30.04.2004 на 4 л. [9];
- Договор купли-продажи товара №55 от 02.12.2003 с товарной накладной №59 от 04.09.2003 на 4 л. [10];
- Договор купли-продажи товара №21 от 03.06.2003 с товарной накладной №14 от 19.04.2005 на 4 л. [11];
- Договоры купли-продажи товара №25 от 04.10.2004 и №27 от 25.10.2004 на 4 л. [12];
- Письмо генерального директора ОАО «Заречье» от 15.09.2005 на 1 л. [13];

- Письмо генерального директора ООО «Предприятие Химконтракт» от 14.09.2005 на 1 л. [14];
- Распечатка с Интернет сайта www.novoimport.ru на 4 л. [15];
- Ксерокопии печатных материалов на 8 л. [16];
- Копии заявления на регистрацию лицензионного договора и лицензионного договора на использование товарного знака №190687, зарегистрированного 07.11.2005 на 4 л. [17].

Заседание коллегии, назначенное на 07.02.2006 было перенесено на 07.03.2006 в связи с тем, что коллегия не обладала достаточным временем для ознакомления с представленными документами. Назначенное на 07.03.2006 заседание коллегии также было перенесено на 05.04.2006 в связи с поступившим заявлением от правообладателя.

На заседании коллегии 05.04.2006 правообладателем в подтверждение факта использования товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК», были представлены следующие документы:

- Письмо генерального директора ООО ТД «Джокей Пластик Рус» от 16.03.2006 на 1 л. [18];
- Копия титульного листа технических условий шпатлевки «ШИТРОК» на 1 л. [19];
- Копия информационного письма от 24.05.2005 Руководителя Органа по сертификации промышленной продукции «Ростест-Москва» на 1 л. [20];
- Копия информационного письма от 11.04.2001 Российского центра испытаний и сертификации «Ростест-Москва» на 1 л. [21];
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 02.04.2002 на 1 л. [22];
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 02.04.2001 на 1 л. [23];
- Копия лицензии на осуществление вида деятельности:

«Производство строительных конструкций и материалов» от 12.03.2001 на 2 л. [24];

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 02.04.2002 на 1 л. [25];

- Письмо генерального директора ООО «Торговая компания «Девон» от декабря 2005 года на 1 л. [26];

- Письмо индивидуального предпринимателя Н.П. Туровой от 07.09.2005 на 1 л. [27];

- Письмо директора ООО «Аллигатор-Уфа» от сентября 2005 года на 1 л. [28];

- Письмо генерального директора ООО «Белая стена» от сентября 2005 года на 1 л. [29];

- Копии счетов-фактур №118 от 30.09.2004, №36 от 30.04.2004, №91 от 04.09.2003, №62 от 30.06.2003, №45 от 04.04.2002, №289 от 20.12.2002, №229 от 27.09.2002, №7 от 17.02.2003, №63 от 18.10.2001, №62 от 15.10.2001, №34 от 19.04.2005 на 11 л. [30];

- Договор купли-продажи товара №38 от 21.08.2001 с товарной накладной №45 от 29.08.2001 и счет-фактурой №45 от 28.08.2001 на 5 л. [31];

- Договор купли-продажи товара №20 от 27.03.2002 с товарной накладной №28 от 13.06.2002 и счет-фактурой №105 от 13.06.2002 на 5 л. [32];

- Договор купли-продажи товара №32 от 30.07.2003 с товарной накладной №47 от 31.07.2003 и счет-фактурой №75 от 31.07.2003 на 5 л. [33];

- Договор купли-продажи товара №16 от 06.08.2004 с товарной накладной №57 от 22.12.2004 и счет-фактурой №157 от 22.12.2004 на 5 л. [34];

- Договор купли-продажи товара №1 от 11.01.2005 с товарной

накладной №33 от 18.07.2005 и счет-фактурой №70 от 18.07.2005 на 5 л. [35].

- Письмо генерального директора ЗАО «ЛайтКолор» от 11.10.04 на 1 л. [36].

Лицом, подавшим заявление, предоставлен отзыв, в котором, в частности, отмечается, что представленные правообладателем товарного знака документы подтверждают изготовление товаров, их маркировку товарным знаком «SHEETROCK ШИТРОК» и введение в гражданский оборот ЗАО «ЛайтКолор», которое не является ни правообладателем данного товарного знака, ни лицензиатом.

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

С учетом даты поступления заявления правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "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) на упаковке владельцем товарного знака 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 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687 поступило 30.09.2005, и, таким образом, период времени, в течении которого правообладатель должен подтвердить использование своего товарного знака составляет 30.09.2000 – 30.09.2005.

Правообладателем товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687 ООО «Новоимпорт» коллегии был представлен договор о совместной деятельности (простого товарищества) между ООО «Новоимпорт» и ЗАО «ЛайтКолор» [1] от 22.08.2000 в соответствии с которым «Товарищ 1» (ООО «Новоимпорт») вносит в качестве вклада в совместную деятельность права на использование товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687, которое передается в общее пользование. При этом в договоре отмечается, что товарищ не вправе распоряжаться своей долей в общем имуществе без письменного согласия другого товарища.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом. Вместе с тем, для целей пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах и (или) упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

На дату поступления заявления 30.09.2005 правообладателем товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» лицензионный договор в Роспатенте не зарегистрирован.

Представленные правообладателем договоры купли-продажи товара с товарными накладными [2] - [12], копии счетов-фактур [30], договоры купли-продажи товара с товарной накладной и счетами-фактурами [31] – [34] подтверждают факт продажи ЗАО «ЛайтКолор» товара, маркированного товарным знаком «SHEETROCK ШИТРОК», третьим лицам. При этом правообладатель в указанных документах не упоминается.

Документы [19], [21], [22], [23], [24], [25] свидетельствуют о том, что производителем продукции под товарным знаком «SHEETROCK ШИТРОК» является ЗАО «ЛайтКолор» которое, как было указано выше, не может быть отнесено к лицензиату правообладателя.

Копии писем [13], [14] от потребителей продукции, произведенной ЗАО «ЛайтКолор», не являются документами, подтверждающими использование правообладателем товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК», и коллегией не учитывались при вынесении решения по поступившему заявлению.

Далее, правообладателем были представлены распечатка с интернет-сайта www.novoimport.ru [15] и ксерокопии печатных изданий [16]. В указанных документах содержится информация о том, что правообладателем товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» рекламировалась продукция, маркированная упомянутым товарным знаком, однако отсутствуют сведения о принадлежности рекламируемого товара правообладателю.

В силу вышеизложенного, Палата по патентным спорам считает, что правообладателем товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687 ООО «Новоимпорт» не представлены документы,

подтверждающие надлежащее использование товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 22 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 30.09.2005, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «SHEETROCK ШИТРОК» по свидетельству №190687 полностью.