

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.10.2005 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «РЕАХИМ» по свидетельству № 191584 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, поданное патентным поверенным Российской Федерации Петровой Л.К. (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «РЕАХИМ» по заявке № 98709538/50 с приоритетом от 02.06.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.2000 по свидетельству № 191584 на имя Закрытого акционерного общества «РЕАХИМ» (далее – правообладатель), Санкт-Петербург в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 14, 16 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.10.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №191584 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 191584, в котором изложил следующее:

- ЗАО «РЕАХИМ» создано 28.02.1997 и с этого времени имеет в своем фирменном наименовании словесное обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку;

- с момента государственной регистрации ЗАО «РЕАХИМ» и по настоящее время правообладатель использует зарегистрированный товарный знак во всех документах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности общества, а именно: в договорах, в накладных, в счетах фактурах, в фирменных бланках общества, в прайс-листах на продукцию ЗАО «РЕАХИМ», в визитных карточках сотрудников предприятия, в рекламных буклетах, посвященных основной сфере деятельности ЗАО «РЕАХИМ» - изготовлению и реализации химической лабораторной посуды, в справочных изданиях, в сети «Интернет», на выставках и ярмарках;

- ЗАО «РЕАХИМ» использует одноименный товарный знак при маркировке стеклянной посуды, которая, с одной стороны, является тарой для реализуемой обществом химической продукции, а с другой стороны является самостоятельным товаром, занимающим главное место в общем объеме реализуемой обществом продукции;

- ЗАО «РЕАХИМ» регулярно сдает бухгалтерскую отчетность по своей финансово-хозяйственной деятельности;

- представленные материалы подтверждают, по мнению правообладателя, использование товарного знака для товаров 01, 03, 05 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов представлены копии следующих материалов:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2005 на 7 л. [1];

2. Устав ЗАО «РЕАХИМ» на 12 л. [2];

3. Накладные № 11228 от 27.12.2000, 11105 от 27.12.2000, 11104 от 27.12.2000 и счета фактуры к ним, доверенность от 26.12.2000 на 8 л. [3];

4. Накладная № 10918 от 29.09.2000 и счет-фактура к ней, накладная № 10729 от 23.08.2000 и счет-фактура к ней, накладная № 10802 от 23.08.2000 и счет-фактура к ней от 23.08.2000 доверенность № 130 от 23.08.2000 на 9 л. [4];

5. Накладная № 10319 от 13.05.2002 и счет-фактура к ней, доверенность от 13.05.2000, накладная 10058 от 05.02.2001 и счет-фактура к ней, доверенность №

20 от 05.02.2001, накладная № 10852 от 31.10.2002 и счет-фактура к ней, доверенность № 63 от 31.10.2002 на 6 л. [5];

6. Товарная накладная № 719 от 30.07.2003 и счет-фактура к ней, доверенность № 793 от 30.07.2003, накладная № 10552 от 30.07.2002 и счет-фактура к ней, доверенность № 02 от 30.07.2002 на 4 л. [6];

7. Заявки № 075 от 19.05.2005, № 88 от 31.05.2004, № 13 от 08.02.2005, 018 от 21.02.2005 на 5 л. [7];

8. Договор № 30п от 20.12.2002 и спецификация на 5 л. [7];

9. Договор № 28/п от 28.11.2002 на 4 л. [7];

10. Накладная № 85 от 31.01.2003 и счет-фактура к ней, доверенность от 31.01.2003, товарная накладная № 33 от 21.01.2004, доверенность № 6, счет-фактура № 25 от 21.01.2004, счет-фактура № 498 от 19.07.2004, товарная накладная № 818 от 19.07.2004, доверенность № 815 от 19.07.2004, товарная накладная № 1503 от 31.12.2003, счет-фактура № 918 от 31.12.2003, доверенность № 302 от 30.12.2003 на 13 л. [7];

11. Договор № 29п от 18.12.2002 на 2 л. [11];

12. Фотографии пузырьков химических препаратов на 2 л. [12];

13. Товарная накладная № 655 от 10.06.2005, счет-фактура № 1029 от 31.10.2005, товарная накладная № 1292 от 31.10.2005, доверенность № 176 от 31.09.2005, на 8 л. [13];

14. Товарная накладная № 22 от 17.02.2006 и счет-фактура к ней, товарная накладная № 10378 от 14.05.2001 и счет-фактуры к ней от 14.05.2001, товарная накладная № 10572 от 16.07.2001 и счет-фактуры к ней от 16.07.2001, на 6 л. [14];

15. Письмо ЗАО «ВЕКТОН» № 219 от 15.12.2004 на 1 л. [15];

16. Письмо ВНИИКИ от 07.12.2004 № 52-07/195 на 1 л. [16];

17. фотографии колб, мензурок и прочей посуды для химпрепаратов на 16 л. [17];

18. Приказы о направлении в командировку на 2 л. [18];

19. прайс-листы на 14 л. [19];

20. рекламные материалы на 6 л. [20];

21. договор № 20п от 20.05.2002 на 3 л. [21];
22. соглашение № 6232656 на 2 л. [22];
23. договор аренды № 05-02 от 11.01.2005 и акт на 4 л. [23];
24. договор аренды № 06-02 от 01.12.2005, акт и реестр на 5 л. [24];
25. счет-фактура и накладная № 160 от 29.09.1999, счет-фактура и накладная № 159 от 29.09.1999, счет-фактура и накладная № 155 от 23.09.1999, счет-фактура и накладная № 154 от 22.09.1999, счет-фактура и накладная № 146 от 14.09.1999, счет-фактура и накладная № 118 от 13.08.1999, счет-фактура и накладная 117 от 13.08.1999, счет-фактура и накладная № 78 от 05.07.1999, счет-фактура и накладная № 76 от 30.06.1999, счет-фактура и накладная № 74 от 30.06.1999, счет-фактура и накладная № 71 от 29.06.1999, счет-фактура и накладная № 69 от 16.06.1999, счет-фактура и накладная № 67 от 22.06.1999, счет-фактура и накладная № 53 от 08.06.1999, счет-фактура и накладная № 34 от 06.05.1999, счет-фактура и накладная № 35 от 28.04.1999, счет-фактура и накладная № 8 от 23.10.1998, накладная № 33 от 04.11.1998, счет-фактура и накладная № 37 от 01.12.1998, счет-фактура и накладная № 43 от 23.12.1998, счет-фактура и накладная № 21 от 01.09.1998, счет-фактура и накладная № 25 от 15.10.1998, счет-фактура № 33 от 04.11.1998, счет-фактура и накладная № 41 от 24.12.1998, счет-фактура и накладная № 44 от 25.12.1998 на 57 л. [25];
26. Товарная накладная № 859 от 23.06.2004, № 59 от 18.08.2005, № 207 от 02.12.2002, № 161 от 13.04.2006, счет № 406 от 15.07.2005, счет-фактура № 481 от 16.02.2004 на 6 л. [26];
27. Благодарственные письма, дипломы на 6 л. [27];
28. Договор аренды № 1 от 04.01.2003 и акты на 7 л. [28];
29. Договор аренды № 02 от 12.01.2004 и акт на 5 л. [29];
30. Договор аренды № 05-02 от 11.01.2005 и акт на 4 л. [30];
31. Договор аренды № 06-02 от 01.12.2005, акты, реестр и доверенности на 7 л. [31];
32. Справка ЗАО «РЕАХИМ» от 21.11.2006 [32];
33. Патенты на изобретения № 2245337 и 2245336 на 4 л. [33];

34. Договор на выполнение научно-исследовательских работ № 03/н/01 от 11.04.2001, протокол и техзадание на 6 л. [34];

35. Договор на выполнение научно-исследовательских работ № 18/н/01 от 17.05.2001, протокол и техзадание на 6 л. [35];

36. рекламные материалы (буклет) на 2 л. [36];

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 191584.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.10.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 191584.

С учетом даты регистрации товарного знака (31.07.2000) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «РЕАХИМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 05, 14, 16 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, поступило 01.11.2005 в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование знака, включает с 01.11.2000 по 30.10.2005.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования правообладателем оспариваемого знака в обозначенный период времени для всего охраняемого перечня товаров и услуг, за исключением «реализации товаров». Материалы [2, 7, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33] сами по себе не подтверждают использование товарного знака, поскольку не являются правопорождающими документами, опосредующими введение каких-либо товаров или услуг правообладателя в гражданский оборот. Представленные правообладателем материалы [19, 20, 36] являются предложениями к продаже (публичной офертой) из которых не следует факт использования оспариваемого товарного знака на товарах, производимых и реализуемых правообладателем, или оказываемых им услуг. Не могут быть учтены материалы [4, 25], поскольку они выходят за рамки обозначенного срока с 01.11.2000 по 30.10.2005.

Бухгалтерский баланс [1] отражает лишь финансовые показатели деятельности правообладателя и не позволяет установить, какие правообладателем производились товары или оказывались услуги, которые могли бы быть соотнесены с перечнем товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 191584.

Накладные [3, 5, 6, 10, 13, 14, 25, 26] касаются реализации и поставки правообладателем различных химических веществ, реагентов и препаратов, а также тары и средств для работы с ними в лабораторных условиях. Вместе с тем, накладные и счет-фактуры не позволяют установить, является ли правообладатель производителем реализуемой химической продукции.

Договоры [8, 9, 11, 21] касаются поставки продукции, в частности, приборов для измерений и посуды (тары), однако в них также отсутствуют сведения о производителе поставляемых товаров и их маркировке оспариваемым товарным знаком, указанные товары отсутствуют в перечне свидетельства, что делает документы не относящимися к существу спора. Фотографии [12, 17] показывают маркировку стеклянной и пластмассовой тары для химических веществ и препаратов, на которых указана дата и срок хранения. Из фотографий также не представляется возможным установить производителя этих химических продуктов. Таким образом, представленные документы не подтверждают то, что правообладатель реализовывал именно принадлежащие правообладателю товары, а представленные документы носят фрагментарный характер и не отражают весь товарный процесс, то есть от момента его производства до реализации конкретному потребителю.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ [34, 35] правообладатель принял на себя обязательство по разработке способа получения и изготовлению опытных образцов химических продуктов для ЗАО «Вектон». Вместе с тем, договоры и протоколы согласования цены не свидетельствуют о реальном оказании услуг по промышленным и научным исследованиям и разработкам. В представленных материалах отсутствует подтверждение факта оплаты по договору, не представлен акт сдачи приемки работ, выполненный отчет о результатах исследований, акт о внедрении результата исследований.

Представленные правообладателем дипломы [27] сами по себе не подтверждают оказание услуг по «организации выставок культурного и просветительского назначение, обучению практическим навыкам, организации и проведению конференций, конгрессов, семинаров, симпозиумов, изданию книг» третьим лицам. Так они иллюстрируют лишь деятельность по участию в выставках, а не свидетельствуют о принятии участия в их организации. Из них не ясно, каким образом происходило осуществление вклада в развитие науки, культуры и обучения.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что правообладателем подтверждено использование товарного знака только при реализации промышленных товаров, в том числе химической продукции, которые входят в перечень услуг 42 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 191584.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 20.10.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РЕАХИМ» по свидетельству №191584 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

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

Г (511)

42 - реализация промышленных товаров, в том числе химической продукции