

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила) рассмотрела заявление от 17.04.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237329 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «Ниеншанц», при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2000719596/50 с приоритетом от 02.08.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2003 за № 237329 на имя Макел Электрик Малземелери Санаи Ве Тикарет Лимитед Сиркети, Топкулар Мах. Каглайн Ситези Акер. Ск. С Блок № 123, Байрампаша, Стамбул, Турция (TR) (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.04.2006, требования которого были скорректированы на заседании коллегии 29.11.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MAKEL» по свидетельству №237329 полностью по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв, существо доводов которого сводится к тому, что компания Макел Электрик Малземелери Санаи Ве Тикарет Лимитед Сиркети использовала товарный знак по свидетельству № 237329 на территории

Российской Федерации при продаже изготовленных ею в Турции товаров, соответствующих товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства.

В подтверждение использования товарного знака правообладателем представлены следующие материалы:

- сертификаты соответствия на электроустановочные изделия (розетки), выключатели, вилки, удлинители, на 28 л. [1];
- письмо ООО «Элбест+» №187 от 10.11.2006, на 1 л. [2];
- письмо ООО «Электро-Арсенал» от 17.11.2006, на 1 л. [3];
- грузовые таможенные декларации, на 3 л. [4];
- рекламные материалы, касающиеся продукции, маркированной знаком «MAKEL», на 3 л. [5];
- письмо компании SAS Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti о транспортировке в Российскую Федерацию продукцию компании Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, на 1 л. [6];
- договор на транспортные перевозки от 01.12.2000, на 2 л. [7];
- рекомендательное письмо ООО «Фирма Айтак» №182 от 21.03.2006, на 1 л. [8];
- письмо ООО «ЮНИР-Электро», на 1 л. [9];
- письмо начальника отдела статистики Управления информационной деятельности ФГУП «РОСТЭК» В.В. Уткина №3-1/198 от 28.03.2007, на 1 л. [10];
- письмо ООО «Компания «Сибирский клуб», на 1 л. [11];
- письмо ООО «Аврора», на 1 л. [12];
- письмо ООО «ПРОФКОМПЛЕКТ», на 1 л. [13];
- письмо ПБОЮЛ С.В. Арутюняна, на 1 л. [14];
- письмо ООО «Пролайн», на 1 л. [15];
- коробка, 1 шт. [16];
- розетки и выключатели, 4 шт. [17];
- договор об авторизованном дилерстве от 02.01.2003, на 7 л. [18];
- диплом за вклад в развитие электротехники и активное участие в 15-й международной выставке «Электро-2006», на 1 л. [19];

- диплом южного архитектурно-строительного форума, проходившего 24-27 февраля 2005 в г. Краснодар, на 1 л. [20];

- диплом за активное участие в десятой юбилейной специализированной выставке «ЭНЕРГЕТИКА», проходившей 3-6 февраля 2004, на 1 л. [21];

- фотографии стендов, на которых представлены различные электрические приборы, 2 шт. [22].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «МАКЕЛ» по свидетельству №237329 и оставить в силе действие регистрации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.04.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237329 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

С учетом даты регистрации (31.01.2003) товарного знака по свидетельству №237329 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 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 течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи 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 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, 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 абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Товарный знак по свидетельству №237329 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MAKEL», выполненный буквами латинского алфавита с наклоном вправо шрифтом близким к стандартному. Данный элемент представлен в обозначении дважды. Одно слово «MAKEL» расположено справа от изобразительного элемента, представляющего собой заглавную букву «М», второе – в центральной части указанного изобразительного элемента. При этом второй словесный элемент заключен в окружность с зубчатым контуром. Слово, расположенное рядом с графическим элементом, выполнено более крупным размером шрифта по сравнению с размером шрифта слова, размещенного на фоне стилизованной буквы «М». При этом высота изобразительного элемента превышает высоту слова «MAKEL», расположенного рядом с ним. Вся композиция исполнена черным цветом на белом фоне. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №237329 являлась турецкая компания Макел Электрик Малземелери Санаи Ве Тикарет Лимитед Сиркети.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237329 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2006. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 14.07.2003 по 13.07.2006, включительно.

Согласно упомянутому заявлению досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается для всех товаров 09 и 11 класса МКТУ, представленных в перечне свидетельства №237329.

В отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, доказательства использования товарного знака правообладателем не представлялись.

Что касается документов, представленных в качестве доказательства использования товаров 09 класса МКТУ, Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Договор [7], заключенный между сторонами 01.12.2000 и действующий до 31.12.2010, на оказание услуги по транспортной перевозке груза в виде электротоваров компании Макел Элемктрик Малземелери Сан. ве Тидж. Лтд. Шти. из Турции на территорию Российской Федерации, где перевозчиком выступает турецкая компания SAS Ташымаджилык ве Тиджарет Лтд. Шти., а также договор от 02.01.2003 [18], в соответствии с которым авторизованным дилером компании «МАКЕЛ» на территории Российской Федерации является ООО «ЭЛБЕСТ», при этом действие соглашения заканчивается 30.12.2003, не сопровождаются документами, подтверждающими их исполнение.

Кроме того, в перечисленных договорах указан адрес компании Макел Элемктрик Малземелери Сан. ве Тидж. Лтд. Шти. отличный от адреса, фигурирующего в свидетельстве №237329 в качестве юридического адреса правообладателя.

Подобное несоответствие адреса было выявлено в Сертификатах соответствия [1]. Также в отношении сертификатов необходимо отметить, что в

качестве изготовителя в них значится компания Makel Elektrik Malzemeleri LTD. STI, название которой не совпадает с названием правообладателя оспариваемого товарного знака.

При изучении грузовых таможенных деклараций [4] Палатой по патентным спорам было установлено, что в данном виде документации в качестве отправителя партии товаров (выключателей и розеток фирмы “МАКЕЛЬ”) указана компания “БЕСТ-ИМПЕКС” (129100, Москва, Проспект мира, д. 75). В тоже время материалы отзыва не содержат документов, отражающих взаимосвязь указанной компании и турецкой фирмы Макел Электрик Малземелери Санаи Ве Тикарет Лимитед Сиркети, тогда как в упомянутых выше договорах [7; 18] в качестве грузоперевозчика и дилера правообладателя фигурируют другие компании. Кроме того, в исследуемых документах отсутствует указание получателя груза в Российской Федерации.

Помимо перечисленных несоответствий коллегией было выявлено отсутствие на грузовых таможенных декларациях [4] подтверждения о пересечении товаров таможенной границы Российской Федерации, что не позволяет сделать вывод о введении товаров в гражданский оборот путем их ввоза в установленном порядке.

В силу изложенного, перечисленные документы [1, 4, 7, 8] не являются подтверждением использования на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №237329 его правообладателем – компанией Макел Электрик Малземелери Санаи Ве Тикарет Лимитед Сиркети.

Письмо компании SAS Ташымаджилык ве Тиджарет Лтд. Шти., содержащее информацию о транспортировке электроустановочных изделий компании «Макел» [6], письма [2, 3, 9, 11-15] информирующие о том, что различные российские компании (ООО «Элбест+», ООО «Электро-Арсенал», ООО «Фирма Айтак», ООО «ЮНИР-Электро», ООО «Компания «Сибирский клуб», ООО «Аврора», ООО «ПРОФКОМПЛЕКТ», ООО «Пролайн») в период времени с 2003 по 2005 реализовывали электрические товары компании Макел Электрик Малземелери Санаи Ве Тикарет Лимитед Сиркети, маркированные

обозначением, соответствующим оспариваемой регистрации, письмо ФГУП «РОСТЕК» Федеральной таможенной службы Российской Федерации [10], а также рекламные материалы [5], образцы изделий и их упаковка [16-17] самостоятельно, при отсутствии документального подтверждения, не позволяют прийти к выводу о введении в хозяйственный оборот продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В отношении дипломов [19-21], Палата по патентным спорам отмечает, что они не содержат сведений о том, какие именно товары позиционировались на выставках. Что касается фотографий [22], то на них не усматривается информация о том, где и когда они были сделаны и какое именно событие на них запечатлено, что препятствует их соотнесению с периодом времени, обозначенным в заявлении. Другими словами фотоснимки не подтверждают утверждение правообладателя о том, что на них запечатлен Южный архитектурно-строительный форум [20], проходивший с 24 по 27 февраля 2005 года.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «МАКЕЛ» по свидетельству №237329 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Представленное в Палату по патентным спорам особое мнение от 07.06.2007 не содержит убедительных доводов, опровергающих сделанные выше выводы. Приложенная к особому мнению грузовая таможенная декларация не могла быть учтена коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку представлена после рассмотрения заявления по существу и принятия по нему решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.04.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «МАКЕЛ» по свидетельству № 237329 полностью.