

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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 29.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №470464 знака «DECA» на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Станкопром СПб», Санкт - Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №470464 знака «DECA» с конвенционным приоритетом от 31.08.1981 произведена в Международном бюро ВОИС 11.01.1982 в отношении товаров 07, 08, 09 и 20 классов МКТУ. Владелец знака является компания DECA S.A., Италия (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации знаку предоставлена правовая охрана для товаров 07, 08, 20 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 470464 знака «DECA» на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 18.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.04.2010 года, с приложением копии заявления от 29.01.2010.

Дата рассмотрения заявления, назначенная на 27.04.2010, была перенесена на 16.07.2010 по ходатайству правообладателя, о чем сторонам в установленном порядке было направлено уведомление от 05.05.2010 года.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса и ходатайство об уточнении перечня товаров, для которых испрашивается прекращение правовой охраны знака по международной регистрации № 470464, а именно: товары 07 класса МКТУ.

Представленные материалы, подтверждающие заинтересованность, лица, подавшего заявление, свидетельствуют о том, что оно осуществляет свою хозяйственную деятельность в области производства и реализации профессионального металлообрабатывающего оборудования, относящегося к 07 классу МКТУ.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №470464 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Правообладатель на заседании коллегии представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «DECA» по международной регистрации №470464 в отношении товаров 07 класса МКТУ:

- инвойсы на 10 л. и перевод на русский язык [1];
- копии страниц с каталога продукции на 6 л. [2];
- контракт № 091111-2 от 11.11.2009 [3];
- договор на проведение сертификации продукции [4];
- сертификаты соответствия с приложениями [5];
- добавочные листы к грузовым декларациям [6];
- копии таможенных деклараций [7];
- контракт на поставку оборудования №978/2004/003 от 20.04.2004 с приложением и спецификацией [8];
- контракт №6 от 18.11.2009 [9];
- контракт №2908 от 30.08.2007 с приложением [10];
- перечень продукции, поставленный на Российский рынок [11];

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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 с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (29.01.2010) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование знака по принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 29.01.2007 по 28.01.2010, включительно.

В указанный срок правообладателем являлась компания DECA S.A. Италия.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак «DECA» по международной регистрации №470464 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав документы и материалы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить доказательством использования товарного знака «DECA» по международной регистрации № 470464 его правообладателем на территории Российской Федерации по следующим причинам.

Представленные инвойсы [1] не подтверждены таможенными декларациями, свидетельствующими о поставке товара на территорию Российской Федерации в установленном порядке.

Представленные контракт [3] между компаниями «DECA DIFFUSION S.R.L.» и ООО «Институт сварки нефтегазового оборудования» не позволяет установить связи поставщика с правообладателем. Также стоит отметить, что таможенные документы о пересечении итальянской границы не являются доказательством исполнения вышеуказанного контракта, поскольку не подтверждают поступления товаров на территорию Российской Федерации.

Договор на проведение сертификации [4] и сертификаты соответствия [5] не могут быть приняты во внимание, так как в качестве изготовителя товаров указан DECA Diffusion S.R.L., связь которого с правообладателем не установлена. Кроме того, в указанных документах не упомянута продукция, маркированная знаком «DECA»

Добавочные листы к таможенным декларациям [6] с отметкой Российской таможни не содержат информации о правообладателе.

Контракт на поставку оборудования [8], заключенный между правообладателем и ООО «ИСТО», не подтвержден документами, свидетельствующими о его исполнении, а также выходит за рамки исследуемого периода.

Контракт, заключенный между правообладателем и ООО «Артег» [9] не может быть принят во внимание, так как не подтвержден финансовыми или таможенными документами, свидетельствующими о введении товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Копии страниц каталога [1] и перечень продукции, поставленный на Российский рынок, не являются доказательством использования знака по международной регистрации №470464/50 правообладателем в исследуемый период времени, так как не содержат сведений о производителе и времени поставок.

Таким образом, в распоряжение Палаты по патентным спорам не было представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что товар, маркированный знаком «DECA» по международной регистрации №470464, производился, ввозился, вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем или под контролем правообладателя. Указанное не позволяет прийти к выводу о надлежащем использовании знака по международной регистрации №470464 на территории Российской Федерации правообладателем в установленный выше период времени.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему знака «DECA» в установленные законодательством сроки в отношении товаров 07 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.01.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 29.01.2010 и досрочно прекратить действие правовой охраны знака по международной регистрации №470464 на территории Российской Федерации частично.**