

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «КАРО» по свидетельству №205794, поданное Акционерным обществом «Торунский завод перевязочных материалов», Польша (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №205794 с приоритетом от 22.09.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.10.2001 по заявке №99714994/50 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Москва, в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 29.12.2006 №РД0016301, правообладателем товарного знака является ООО «Концерн КАРО», Москва (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «КАРО» по свидетельству №205794 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «КАРО» по свидетельству №205794 были приложены следующие материалы:

- договор заказа №061013/917-OP от 27.04.2007 [1];
- отчет от 15.04.2007 по договору №061013/917-OP от 27.04.2007 [2];
- акт №00000818 от 15.06.2007 [3];
- товарная накладная №3 от 15.06.2007 [4];

- счет-фактура 00000816 от 15.06.2007 [5];
- платежное поручение №940 от 27.06.2007 [6];
- договор №1806/2007-ПД от 18.06.2007 [7];
- отчет от 19.06.2007 по договору 1806/2007-ПД от 18.06.2007 [8];
- акт №00000534 от 19.06.2007 [9];
- товарная накладная №6 от 19.06.2007 [10];
- счет-фактура 00000563 от 19.06.2007 [11];
- платежное поручение №6459 от 19.06.2007 [12];
- информация из сети Интернет slovari.yandex.ru [13];
- лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг (первая редакция), часть 1, предметный указатель товаров и услуг, М., 2006г. [14].

На основании представленных выше документов, правообладатель выразил просьбу частично удовлетворить заявление от 21.08.2007 и оставить в силе правовую охрану рассматриваемого товарного знака по свидетельству №205794, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага и изделия из неё, печатная продукция, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских целей, конторские принадлежности».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 21.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КАРО» по свидетельству №205794 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.08.2007 с учетом даты регистрации (23.10.2001) товарного знака по свидетельству №205794 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и упомянутые выше Правила.

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.

Отформатировано: Отступ:
Первая строка: 1,27 см, Без переноса

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.

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.

Товарный знак по свидетельству №205794 представляет собой словесное обозначение «КАРО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 21.08.2007. В этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет пять лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 21.08.2002 по 20.08.2007, включительно.

Анализ представленных материалов показал, что в рассматриваемый период времени правообладателем (ООО «Концерн КАРО») были введены в хозяйственный оборот следующие виды товаров, а именно, бумага копировальная, конверты бумажные, ручки шариковые, kleящие карандаши, буклеты глянцевые.

Так, на основании договора заказа [1] правообладатель поручил ООО «Рекламное агентство «КИНО МЕДИА» изготовить вышеуказанную продукцию, маркированную товарным знаком «КАРО» по свидетельству №205794. Доказательством того, что данный договор был исполнен, являются представленные отчет по договору [2], акт [3], товарная накладная [4], счет-фактура [5], платежное поручение [6].

Подтверждением реализации вышеприведенной продукции, сопровождаемой рассматриваемым товарным знаком «КАРО», служит договор [7], заключенный между правообладателем и ЗАО «КАРО ФИЛЬМ», а также приложенные к нему документы [8-12].

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что правообладатель использует на территории РФ товарный знак «КАРО» по свидетельству №205794 в отношении указанных в перечне 16 класса МКТУ следующих позиций: «бумага и изделия из неё, печатная продукция, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских целей, конторские принадлежности». Перечень товаров, доказанный правообладателем, а именно, бумага копировальная, конверты бумажные, ручки шариковые, kleящие карандаши, буклеты глянцевые соотносится с товарами, зарегистрированными в свидетельстве №205794 как вид-род. В частности, «бумага копировальная, конверты бумажные» и «бумага и изделия из неё», «буклеты глянцевые» и «печатная продукция», «克莱ящие карандаши» и «克莱кие вещества для канцелярских целей», «ручки шариковые, бумага копировальная» и «писчебумажные товары», «克莱ящие карандаши, ручки шариковые, бумага копировальная, конверты бумажные» и «конторские принадлежности».

В отношении остальных товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №205794 правообладателем не доказано использование рассматриваемого товарного знака.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для частичного удовлетворения заявления от 21.08.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №205794 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (511) 01 – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; kleящие вещества для промышленных целей.
- 02 – краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; проправы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- 04 – технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- 05 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 08 – ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
- 10 – приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.
- 13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
- 14 – благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плаированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 15 – музыкальные инструменты.
- 16 – бумага и изделия из неё, печатная продукция, kleящие вещества для канцелярских целей, писчебумажные товары; конторские принадлежности.

- 17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.
- 22 – канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье.
- 23 – пряжа и нити текстильные.
- 24 – ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.
- 26 – кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
- 27 – ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 28 – игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
- 31 – сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 32 – пиво.
- 33 – алкогольные напитки [за исключением пива].
- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 37 – строительство; ремонт; установка оборудования.
- 38 – связь.
- 39 – транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 40 – обработка материалов.
- 41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
- 42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование.