

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), введённой 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 24.04.2009, поданное ООО «Инитон-Мастер», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №315931, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «WILD TITAN» по заявке №98711608/50 с приоритетом от 03.07.1998 зарегистрирован 29.02.1996 за №185140 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя ООО «Автомобиль - не роскошь», Москва в отношении товаров 1-4 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии права на товарный знак были уступлены, и в настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом за № РД0017629 от 31.01.2007, правообладателем регистрации №315931 в отношении товаров 1 класса МКТУ является Общество с ограниченной ответственностью «Темп», Московская обл. (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №315931 в отношении всех товаров 1 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству №315931 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Лицензионный договор от 03.03.2009 между правообладателем и ООО «Кар-Вит», зарегистрированный Роспатентом 27.04.2009 за №РД0049573;
2. ТУ 2385-015-78086043-2009 на клей «TITAN WILD», утвержденные Генеральным директором ООО «АРТ» 10.04.2009;
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.02.2009 на клей «TITAN WILD»;

4. Договор подряда между ООО «Кар-Вит» и ООО «АРТ» на изготовление клея от 12.12.2008 и спецификации от 21.01.2009 и 20.04.2009;
5. Договор на изготовление этикеток от 02.03.2009 между ООО «Кар-Вит» и ООО «Бизнес-группа «Стрелец»;
6. Договор на производство и поставку флажков от 19.02.2009 между ООО «Темп» и ООО «Сувенирофф.ру»;
7. Счет-фактура №72 от 08.04.2009, товарная накладная №77 от 08.04.2009, платежное поручение №679 от 29.05.2009, платежное поручение №700 от 04.06.2009;
8. Счет-фактура №68 от 31.03.2009, товарная накладная №68 от 31.03.2009, платежное поручение №606 от 13.05.2009;
9. Счет №19 от 07.04.2009, платежное поручение №456 от 13.04.2009, счет №2 от 28.01.2009, платежное поручение №117 от 09.02.2009, счет №3 от 30.01.2009, платежное поручение №137 от 10.02.2009;
10. Счет-фактура №102 от 28.04.2009, товарная накладная №100 от 28.04.2009;
11. Таможенные декларации на поставку клея от ООО МРБ Стафф к ИП Гавришу А.М.;
12. Товарные накладные от 19.09.2008 на поставку клея от ИП Гавриша А.М. к ООО «Темп»;
13. Договор о сотрудничестве от 08.08.2008 между ООО «Темп» и ООО МРБ Стафф;
14. Договор о поставке этикеток от 12.01.2009 между ООО МРБ Стафф и ООО ДАКИ Акцидентная типография;
15. Образцы продукции.

По мнению правообладателя, изложенному на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и в особом мнении от 10.12.2009, представленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству №315931 в отношении товаров «клеи» в Российской Федерации в указанный в заявлении срок как правообладателем (ООО «Темп»), так и ООО «Кар-Вит» на основании лицензионного договора, заключенного 03.03.2009.

Ознакомившись с представленными материалами лицом, подавшим заявление, было выражено мнение о том, что представленные документы не доказывают факт использования товарного знака по свидетельству №315931 надлежащим лицом в надлежащем виде.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2009, товарный знак «WILD TITAN» по свидетельству №315931 не использовался в отношении товаров 1 класса МКТУ в течение законодательно установленного срока, предшествующего подаче заявления, в частности в период с 24.04.2006 по 23.04.2009 включительно.

Товарный знак «WILD TITAN» по свидетельству №315931 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [1-15] показал, что они не позволяют сделать вывод о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №315931 в отношении товаров 1 класса МКТУ в указанный выше срок.

Так, представленный лицензионный договор [1] между правообладателем и ООО «Кар-Вит» зарегистрирован 27.04.2009, то есть после подачи заявления.

Следовательно, вся деятельность ООО «Кар-Вит» по размещению заказов на производство клея «WILD TITAN», в частности с ООО «АРТ» [2-5, 7-10, 14], осуществленная до 27.04.2009 не может быть признана деятельностью по законному использованию товарного знака по свидетельству №315931 в рамках лицензионного договора.

Довод правообладателя о том, что в отношении сторон лицензионного договора (ООО «Темп» и ООО «Кар-Вит») обязательства по договору вступают в силу с даты его подписания (03.03.2009), не опровергает того, что в отношениях с третьими лицами, в том числе и с исполнителями подрядных работ, данный договор вступает в силу с даты его государственной регистрации на основании действующего законодательства.

В отношении материалов [6, 11-14], из которых следует, что ООО «Темп» размещает заказ на рекламные флажки [6], а также заключило договор с польской фирмой МРБ Стафф на поставку клея [13], следует указать следующее.

Представленные договоры не содержат доказательств их исполнения.

Фирма МРБ Стафф согласно таможенным декларациям поставляет товар ИП Гавришу А.М. [11], а не правообладателю.

Кроме того, все представленные материалы не содержат сведений о введении в хозяйственный оборот в России (реализации клея «WILD TITAN» третьим лицам) ни правообладателем, ни лицензиатом.

Иные доказательства использования товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству №315931 в отношении приведенных в перечне товаров 1 класса МКТУ правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 1 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.04.2009.

Что касается особого мнения правообладателя, то изложенные в нем доводы отражены в вышеприведенной мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.04.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №315931 полностью.