

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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 30.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Татьяна м 710», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168852, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97719663/50 с приоритетом от 26.12.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.1998 за №168852 в отношении товаров 06, 07, 20 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лок Трэйд», Москва. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2005, правообладателем данного товарного знака стала компания «Кале Килит ве Калип Санайи А.С.», Турция (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 26.12.2017.

Товарный знак по свидетельству №168852 представляет собой словесное обозначение «KALE», выполненное стандартным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168852 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2008, представил отзыв, в котором отмечено, что в указанный в заявлении период времени товарный знак «KALE» использовался правообладателем в отношении производимых им замков и широкого перечня фурнитуры, как включенной в комплектацию замков «KALE», так и реализуемой отдельно. Отмечено, что с целью рекламы и эффективного продвижения своих товаров правообладатель принимал участие в выставке, проходившей в Москве в апреле 2007 года.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы; скобяные и замочные изделия; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, в том числе: бегунки для раздвижных дверей металлические, болты металлические, болты с проушиной, винты металлические, гайки металлические, гвозди; устройства для открывания и закрывания двери; дверные задвижки, засовы; дверные ручки металлические, ограничители металлические, защелки металлические, ключи, шпонки, штифты, штыри, щеколды металлические, шурупы металлические» и товаров 20 класса МКТУ «замки неметаллические (за исключением электрических), запоры неметаллические, шурупы неметаллические».

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Таможенные декларации – на 8 л. [1];
- Дистрибьюторское соглашение – на 9 л. [2];
- Договор поставки – на 2 л. [3];

- Счет на продажу – на 1 л. [4];
- Счет-фактура – на 1 л. [5];
- Товарная накладная – на 2 л. [6];
- Платежное поручение – на 1 л. [7];
- Счет за участие в выставке – на 2 л. [8];
- Фотографии с выставки – на 5 л. [9];
- Технические паспорта – на 2 л. [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 30.10.2007 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (27.10.1998) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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 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 заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168852 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Таким образом, анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 30.10.2002 по 29.10.2007.

Товарный знак по свидетельству №168852 представляет собой словесное обозначение «KALE», выполненное стандартным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака «KALE» на территории Российской Федерации в указанный период времени только в отношении товаров 06 класса МКТУ «скобяные и замочные изделия; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, в том числе: бегунки для раздвижных дверей металлические, болты металлические, болты с проушиной, винты металлические, гайки металлические, гвозди; устройства для открывания и закрывания двери; дверные задвижки, засовы; дверные ручки металлические, ограничители металлические, защелки металлические, ключи, шпонки, штифты, штыри, щеколды металлические, шурупы металлические».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 10] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам установлено следующее.

В рассматриваемый период времени правообладателем производились и поставлялись в Российскую Федерацию металлические замочно-скобяные изделия – дверные замки, части замков и крепежная фурнитура, как включенная в комплектацию замков, так и реализуемая отдельно.

Факты ввоза на территорию Российской Федерации вышеуказанных товаров, изготовленных правообладателем, подтверждены таможенными декларациями [1]. Ввоз товаров непосредственно осуществлялся компанией «Кале дис Тикарет» (Турция) – аффилированным лицом, входящим наряду с правообладателем в холдинг «Кале Индастри». Получателем груза являлось ООО «Вендор», г. Подольск.

Следует отметить, что указанные поставки товаров на территорию Российской Федерации осуществлялись правообладателем в соответствии с дистрибьюторским соглашением между ним и получателем груза – ООО «Вендор» [2]. Данное соглашение предусматривает эксклюзивное право дистрибьютора – ООО «Вендор» – на продажу на территории России товаров правообладателя, маркированных товарным знаком «KALE» по свидетельству №168852. Определен механизм контроля со стороны правообладателя за реализацией его товаров. Установлены обязанности дистрибьютора отвечать и соответствовать политике и планам продаж правообладателя, защищать имидж правообладателя и его товарного знака.

Дистрибьютор правообладателя – ООО «Вендор» – на основании договора поставки [3] реализовывал ООО «Юнилок» (Москва) замочно-скобяные изделия правообладателя, а именно, металлические дверные замки с ключами, части замков, дверные ручки и защелки, фурнитуру.

Указанное подтверждается документами [4 – 7], включая доказательство факта оплаты за замочно-скобяную продукцию правообладателя по соответствующему счету – платежное поручение [7].

Материалы [8 – 9] указывают на то, что 3 – 6 апреля 2007 года правообладатель участвовал в выставке «Mosbuild – 2007» в Москве, осуществлял продвижение своих товаров.

Технические паспорта [10] содержат наименования товаров – замок врезной цилиндровый «KALE 257», корпус замка «KALE 257 W/B», врезные цилиндровые замки с подшипником в приводе защелки «KALE 2000», «KALE 152-3MR», «KALE 152-R». Приведена инструкция по установке и эксплуатации замков «KALE» и цилиндрических механизмов «KALE». Комплектация данных товаров предусматривает также накладку на замочную скважину, возвратную пластину, латунную защелку и различные винты, шурупы, саморезы.

Имеются отметки ООО «Юнилок» (магазина), которому поставлялись эти товары эксклюзивным дистрибьютором правообладателя – ООО «Вендор», о их продаже в соответствующий период времени рядовому потребителю [10].

Следует отметить, что вышеупомянутые изделия, согласно материалам [1 – 10], являются металлическими (латунь, никель). Доказательства использования товарного знака в отношении неметаллических изделий 20 класса МКТУ, а также в отношении товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы» правообладателем не представлены.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №168852 только в отношении товаров 06 класса МКТУ «скобяные и замочные изделия; изделия из обычных металлов, не относящиеся к

другим классам, в том числе: бегунки для раздвижных дверей металлические, болты металлические, болты с проушиной, винты металлические, гайки металлические, гвозди; устройства для открывания и закрывания двери; дверные задвижки, засовы; дверные ручки металлические, ограничители металлические, защелки металлические, ключи, шпонки, штифты, штыри, щеколды металлические, шурупы металлические».

Вместе с тем, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака в отношении остальной части товаров 06 и всех товаров 07, 20 классов МКТУ.

Что касается представленного лицом, подавшим заявление, особого мнения от 10.11.2008, где выражены сомнения в достоверности документов правообладателя [1 – 10], следует отметить то, что коллегия Палаты по патентным спорам при вынесении решения анализирует только те доказательства, которые были представлены при рассмотрении заявления, и оценивает их только по критериям относимости, допустимости и взаимной связи в целом. Проверка достоверности представляемых сторонами документов не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам ввиду отсутствия у нее возможностей по осуществлению такого рода проверки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.10.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «KALE» по свидетельству №168852, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 06 – скобяные и замочные изделия; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, в том числе: бегунки для раздвижных дверей металлические, болты металлические, болты с проушиной, винты металлические, гайки металлические, гвозди; устройства для открывания и закрывания двери; дверные задвижки, засовы; дверные ручки металлические, ограничители металлические, защелки металлические, ключи, шпонки, штифты, штыри, щеколды металлические, шурупы металлические.