

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 №175290, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №98700785/50 с приоритетом от 19.01.1998 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.05.1999 за №175290 в отношении товаров 06, 07, 20 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лок Трейд», 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 19.01.2018.

Товарный знак по свидетельству №175290 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение окружности на сером фоне, внутри которой вверху на сером фоне изображена крепость (замок) с двумя башнями, внизу – на сером фоне стилизованное изображение части земного шара. На переднем плане расположено изображение симметричной фигуры с четырьмя вогнутыми сторонами, внутри которой на сером фоне помещен словесный элемент «KALE», выполненный черными разновеликими латинскими буквами.

Верхняя и нижня границы букв расположены по линиям верхней и нижней фигур со смещением к центру.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175290 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];
- Дистрибуторское 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 (21.05.1999) 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 №175290 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 №175290 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение окружности на сером фоне, внутри которой вверху на сером фоне изображена крепость (замок) с двумя башнями, внизу – на сером фоне стилизованное изображение части земного шара. На переднем плане расположено изображение симметричной фигуры с четырьмя вогнутыми сторонами, внутри которой на сером фоне помещен словесный элемент

«KALE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

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 дистрибуторским соглашением между ним и получателем груза – ООО «Вендор» [2]. Данное соглашение предусматривает эксклюзивное право дистрибутора – ООО «Вендор» – на продажу на территории России товаров правообладателя, маркированных товарным знаком «KALE» по свидетельству №175290. Определен механизм контроля со стороны правообладателя за реализацией его товаров. Установлены обязанности дистрибутора отвечать и соответствовать политике и планам продаж правообладателя, защищать имидж правообладателя и его товарного знака.

Дистрибутор 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-скобянную 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 дистрибутором правообладателя – ООО «Вендор», о их продаже в соответствующий период времени рядовому потребителю [10].

Об использовании оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №175290 именно в том виде, в каком он зарегистрирован, свидетельствуют материалы [2] (пункты 1.1 и 1.3 дистрибуторского соглашения), [9 – 10] (содержат изображения товарного знака).

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 №175290 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 №175290, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

Г

(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.