

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.04.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №668283 знака «FIRST», поданное Тиметрон Варенхандельсгезельшафт мбХ, Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрацией №668283 комбинированного знака со словесным элементом «FIRST», произведенной 13.09.1996 в отношении товаров 9, 11, 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне, является WONDER LINE, S.L., Avda. Diagonal, 309, E-08037 Barselona, Испания (далее – правообладатель).

Решением Роспатента международной регистрации №668283 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 9,11 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.04.2005, уточненное в письме от 25.01.2006, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №668283 комбинированного знака со словесным элементом «FIRST» полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем международной регистрации №668283 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении приведенных в перечне товаров 9,11 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Агентский контракт №12А от 12.09.2003 [1];
2. Договор подряда №34н от 15.09.2003 [2];
3. Приемо-сдаточный акт №15/03 от 15.11.2003 [3];
4. Накладные №4167 от 24.11.2003, №4190 от 26.11.2003, №4421 от 11.12.2003 [4];
5. Справки ФГУ ВНИИПО МЧС России от 08. 04.2005, ОАО «ВНИИС» от 09.03.2005 [5];

6. Контракт №041002 от 02.10.2004 [6];
7. Инвойс – проформа №GLA-041212C от 12.12.2004 [7];
8. Технический лист на конвекционную печь AX 747D [8];
9. Контракт №0012 от 14.01.2005 [9];
10. Упаковочный лист к Контракту №0012 [10];
11. Инвойс – проформа от 14.01.2005 [11];
12. Коммерческий инвойс №0501-01 от 15.02.2005 [12];
13. Фотографии продукции [13];
14. Рекламный каталог [14].

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают намерения использовать и использование знака «FIRST» на территории Российской Федерации в отношении приведенных в перечне международной регистрации №668283 части товаров 9,11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения заявления от 22.04.2005 частично.

С учетом даты регистрации и даты предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №668283 знака «FIRST» правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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 с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно заявлению Тиметрон Варенхандельсгезельшафт мбХ товарный знак «FIRST» по международной регистрации №668283 не используется в течение

пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, т. е. в период с 21.04.2000 по 21.04.2005.

Анализ представленных документов показывает следующее.

Компания WONDER LINE, S.L., Испания является правообладателем международной регистрации №668283 с 03.09.2003.

Таким образом, большую часть указанного в заявлении периода (до 03.09.2003) правообладателем данной регистрации было иное лицо.

В дальнейшем, с момента получения исключительных прав на знак «FIRST», правообладателем на территории Российской Федерации через агента [1] был заключен договор подряда на производство электрооборудования с ООО «СФЭУИ» [2], который был исполнен 15.11.2003 [3] и продукция, маркированная обозначением «FIRST», была поставлена агенту [4].

Также правообладателем были заключены договоры [6,9] на производство DVD-проигрывателей и конвекционных печей с компаниями Bill Electronic Co. Ltd и Gelang Electrical Appliances Co., Ltd.

В связи этим следует признать, что правообладателем товарного знака «FIRST» до даты (22.04.2005) подачи заявления были введены в хозяйственный оборот в Российской Федерации товары 9 класса МКТУ – «аппараты электрические» и предприняты усилия, направленные на надлежащее использование данного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппараты для передачи, воспроизведения звука или изображений» и 11 класса МКТУ – «кухонная техника».

В отношении остальных товаров доказательства использования товарного знака «FIRST» правообладателем не представлялись.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 22.04.2005 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №668283 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 9 класса МКТУ – «appareils electriques, la transmission, la reproduction du son ou des images» и 11 класса МКТУ – «appareils de cuisson».**