

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 19.02.2007, поданное компанией «Глостер Ко., Инк., корпорация штата Массачусетс, США», США (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PENOSEAL" по свидетельству №175498 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "PENOSEAL" произведена 26.05.1999 за №175498 для товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя «ОУ Кримелте», Техника 95, ЕЕ0007 Таллинн, Эстония (ЕЕ) (далее – правообладатель). Роспатентом 15.08.2007 внесены изменения в наименование правообладателя – «ОУ Кримелте», Суур-Паала 10, Таллинн 13619, Эстония (ЕЕ), сведения о чем были опубликованы 25.09.2007.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PENOSEAL" по свидетельству №175498 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.02.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (ОУ Кримелте, Техника 95, ЕЕ0007 Таллинн, Эстония (ЕЕ)) в установленном порядке было направлено уведомление от 19.03.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.06.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.06.2007, были представлены материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- гигиеническое заключение на продукцию, товар от 04.09.2000 №50.ФУ.2.251.П.9321.09.00 на 3 л. [1];
- сертификат соответствия № РОСС ЕЕ.АЯ12.А05304 на 2 л. [2];
- копии страниц газеты «Строительная индустрия» за 08.03.2005-04.04.2005 №3(76) на 4 л. [3];
- копии страниц газеты «Строительная индустрия» за 02.04.2005-15.04.2002 №6(31) на 4 л. [4];
- санитарно-эпидемиологические заключения на 10 л. [5];
- копии счетов-фактур по продаже пены монтажной и герметиков с сопроводительными письмами ООО ПКФ «Стройсистема СТ» и ООО «Кримелтэ ТК» на 53 л. [6].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №175498 в силе полностью.

Также правообладателем 28.08.2007, 10.09.2007, 06.02.2008 и 28.03.2008 были представлены следующие дополнительные материалы:

- письмо-запрос в Федеральную таможенную службу на 1 л. (2 экз.) [7];
- договор возмездного оказания услуги и его исполнение (акт об оказании услуги, счет, счет-фактура) на 117 л. [8];
- контракт от 17.01.2003 с приложением на 7 л. (2 экз.) [9];
- материалы по внесению изменений в наименование правообладателя на 2 л. [10];
- копии таможенных деклараций на иностранном языке на 18 л. [12];
- копии таможенных деклараций Российской Федерации на 6 л. [13];
- копии счетов-фактур по продаже пены монтажной и герметиков с сопроводительными письмами ООО ПКФ «Стройсистема СТ» на 9 л. [14];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений на 8 л. на 2 л. [15];

- копия сертификата пожарной безопасности на 1 л. [16];
- копии рекламных материалов на 60 л. [17];
- материалы по внесению изменений в Государственный реестр (сокращение перечня товаров и/или услуг) на 3 л. [18];
- письма компании «Baxenden Scandinavia A/S» на 12 л. [19].

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с дополнительными документами правообладателя и 27.02.2008 представило следующие доводы:

- представленный комплект документов подтверждает, что ОУ Кримелте является грузоотправителем товара, произведенного фирмой «Baxenden», и что груз прошел таможенную очистку;
- в сертификате соответствия № РОСС ЕЕ.АЯ12.А05304 от 05.09.2000 указано, что изготовитель сертифицированной продукции фирма «Baxenden Scandinavia A/S»;
- отсутствуют документы, раскрывающие связь между производителем товаров, отправителем и поставщиком товаров на территории Российской Федерации;
- в рекламных статьях содержится информация о товарах, маркированных товарным знаком «PENOSEAL», но нет явного указания на поставщика указанных товаров.

Следует отметить, что правообладателем были внесены изменения в свидетельство на товарный знак № 175498, а именно, был сокращен перечень товаров и услуг до следующих товаров 17 класса МКТУ: «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, включая полиуретановые монтажные пены и силиконовые и полиуретановые герметики» (уведомление Федерального института промышленной собственности от 14.03.2008).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (26.05.1999) товарного знака по заявке №98701716/50 правовая база для рассмотрения заявления от 19.02.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 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.

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

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 19.02.2002 по 18.02.2007 включительно.

Товарный знак «PENOSEAL» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "PENOSEAL" по свидетельству №175498 в отношении сокращенного перечня товаров 17 класса МКТУ – «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, включая полиуретановые монтажные пены и силиконовые и полиуретановые герметики».

В качестве подтверждения производства и поставки товаров правообладателем представлен контракт от 17.01.2003 [9] о купле-продаже товаров между «OU Kremelte» и ООО ПКФ «Стройсистема СТ», а также письма компании «Baxenden Scandinavia A/S» [19], в которых указано, что компания с 1998 года является производителем продукции, маркованной товарным знаком «PENOSEAL» по договору и под контролем правообладателя.

В качестве подтверждения ввоза на территорию Российской Федерации своих товаров правообладателем представлен отчет ГНИИВЦ ФТС России по договору возмездного оказания услуги [8], а также таможенные декларации [12, 13]. Материалы отчета [8] показывают, что товар, маркованный товарным знаком «PENOSEAL», фирмы «KRIMELTE OU» из Эстонии через таможню поступил в Москву, однако не указаны данные о грузоотправителе и грузополучателе. Вместе с тем, таможенные декларации [13] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации таких товаров как состав для уплотнения и герметизации строительных стыков (герметик силиконовый), маркованных товарным знаком «PENOSEAL», грузоотправитель – «Кримельте ОУ».

Дальнейшая реализация продукции производится на территории Российской Федерации ООО ПКФ «Стройсистема СТ», полномочия которого подтверждены контрактом [9]. Представленные счета-фактуры [6, 14] содержат информацию о реализации в рассматриваемый период товаров, маркованных товарным знаком «PENOSEAL» по свидетельству № 175498, ООО ПКФ «Стройсистема СТ» на территории Российской Федерации другим лицам. Следует отметить большой территориальный охват распространения указанных товаров – в городах: Москва, Санкт Петербург, Иркутск, Казань, Красноярск, Омск, Новосибирск, Новосибирск, Самара, Тюмень.

Также правообладатель представил заключение на продукцию, сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения [1-2, 5, 15], сертификат пожарной безопасности [16], а также материалы [3, 4, 17] по рекламе товаров в средствах массовой информации, а именно, в газете «Строительная Индустрия» и каталоге «PENOSEAL 2004», которые свидетельствуют о рекламной

компании товаров, маркируемых словом «PENOSEAL», на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные документы могут служить доказательством использования товарного знака «PENOSEAL» по свидетельству №175498 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении товаров 17 класса МКТУ – «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, включая полиуретановые монтажные пены и силиконовые и полиуретановые герметики».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 19.02.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «PENOSEAL» по свидетельству № 175498.**