

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 29.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Нева", Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ХОНКА" по заявке № 96709439/50 с приоритетом от 19.07.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 06.03.1998 за № 161834 на имя компании "Хонкаракенне Ой", Финляндия в отношении товаров 19 класса МКТУ: неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции и сооружения, неметаллические памятники.

В Госреестр 12.04.2007 внесена запись об изменении наименования правообладателя на "Хонкаракенне Ой".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834 полностью по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Кроме того, в Палату по патентным спорам от лица, подавшего заявление, поступила корреспонденция, названная им «Объяснения для приобщения к протоколу», в которой указано, что факт неиспользования товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834 правообладателем или иным лицом подтверждается отсутствием соответствующего зарегистрированного лицензионного договора, предусмотренного статьей 26 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 24.06.2008 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.09.2008. Копия заявления была направлена ранее – 15.02.2008.

Правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ХОНКА" по свидетельству №161834, поступивший в Палату по патентным спорам 25.09.2008.

С учетом представленного с упомянутым отзывом комплекта документов доказательствами использования товарного знака "ХОНКА", по мнению правообладателя, являются следующие материалы:

- дистрибьюторский договор № SF/11121770/02000 от 21.12.2001 на 9 л. [1];
- дополнительные соглашения к дистрибьюторскому договору № SF/11121770/02000 от 21.12.2001 на 2л. [2];
- декларация компании «Хонкаракенне Ойй» от 09.09.2008 на 1 л. [3];
- договор купли-продажи № 039/5 от 15.07.2005 на 3л. [4];
- приходные кассовые ордера № 163 от 20.10.2005 и № 165 от 25.10.2005 на 1 л. [5];
- договор купли-продажи № 033/6 от 30.06.2006 на 3л. [6];
- приходные кассовые ордера № 189 от 06.12.2006 и № 197 от 19.12.2006, на 2 л. [7];
- договор купли-продажи № 95-013/3 от 20.02.2003 на 3л. [8];

- приложения к договору купли-продажи № 95-013/3 от 20.02.2003 на 2л. [9];
- приходные кассовые ордера № 11 от 28.01.2004, № 51 от 05.04.2004, № 52 от 05.04.2004 и № 49 от 01.04.2004 на 2 л. [10];
- договор купли-продажи № 017/4 от 15.07.2004 на 3л. [11];
- приложения к договору купли-продажи № 017/4 от 15.07.2004 на 2л. [12];
- платежные поручения № 4 от 16.08.2004, № 2 от 20.07.2004 и № 10 от 27.10.2004 на 3 л. [13];
- заявления на перевод денежных средств в валюте на 17л. [14];
- справки о валютных операциях на 9л. [15];
- таможенные декларации на 153 л. [16];
- платежные инвойсы на 104 л. [17];
- транспортные накладные на 124 л. [18];
- договор от 10.08.2006 об оказании спонсорской помощи с приложением №1 к нему, на 3 л. [19];
- фотографии без выходных данных на 3 л. [20];
- договор № 03-ОМ от 03.08.2007 на оказание рекламных услуг на 2 л. [21];
- фотографии без выходных данных на 2 л. [22];
- договоры о сотрудничестве от 01.01.2007 и 01.01.2006 на 6 л. [23];
- справка о сумме затрат на рекламу за период 2003-2007 на 1 л. [24];
- акт № 000677/1 от 29.10.2007 на 1 л. [25];
- договор № 1877 от 10.12.2007 с приложением №1 к нему, на 4 л. [26];
- договор № 148/11-С от 16.11.2006 на 3 л. [27];
- каталог 3-ей международной выставки "Деревянный дом 2007" 19-22.04.2007 [28];
- договор о спонсорстве от 17.10.2005 на 2 л. [29];
- договор от 07.08.2006 на 2 л. [30];
- каталог выставки Международный лесной форум 2006 [31];

- рекламные материалы на 13 л. без выходных данных [32];
- распечатки с сайтов Интернета на 4 л. [33];
- пресс-отчет за апрель-декабрь 2007 на 229 л. [34].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2009, правообладателем были представлены дополнительные документы:

- научно-консультативное заключение на 2 л. [35];
- приходные кассовые ордера №103 от 27.07.2006, №107 от 31.07.2006, на 2 л. [36];
- счет-фактура № 123-Д/6 ОТ 29.12.2006 на 1 л. [37];
- паспорт сделки по дистрибьюторскому договору № SF/11121770/02000 от 21.12.2001 на 1л. [38].

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

С учетом даты (06.03.1998) регистрации товарного знака "ХОНКА" правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и в Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В соответствии со статьей 5С(2) Парижской конвенции использованием товарного знака признается также его применение с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Согласно заявлению от 29.12.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, то есть с 30.12.2002 по 29.12.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству по свидетельству № 161834 представляет собой словесное обозначение "ХОНКА", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Обозначение "ХОНКА" является прямой транслитерацией буквами русского алфавита выполненного в латинице слова "HONKA".

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Согласно договору [1] правообладатель товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834 назначил российскую компанию ООО "Росса-

Ракенне СПб" своим исключительным дистрибьютером в городах Санкт-Петербург и Москве, а также в Московской и Ленинградской областях в отношении бревенчатых домов Honka и комплектующих для них.

На основании указанного договора и в соответствии с таможенными декларациями [16] и транспортными накладными [18] правообладатель товарного знака "ХОНКА" по свидетельству №161834 в период 2003-2006 г.г. поставлял из Финляндии в Россию на имя ООО "Росса-Ракенне СПб" комплекты неметаллических деталей и материалов для сборки бревенчатых домов Honka, что подтверждается платежными инвойсами [17].

Поступившие на территорию Российской Федерации комплекты неметаллических деталей и материалов для сборки бревенчатых домов HONKA ООО "Росса-Ракенне СПб" поставлял на основании договоров купли-продажи [4], [6], [8], [11] различным физическим лицам. Представленные спецификации [9], [12] к указанным договорам и приходные кассовые ордера [5], [7] [10], [13], [35] и [36] подтверждают факт передачи указанного товара заказчиком в рассматриваемый период времени, а именно: с 2003 по 2006 гг.

Согласно представленным материалам знак по свидетельству №161834 используется правообладателем в несколько измененном виде, а именно: в латинском написании. При этом следует отметить, что использование латинского варианта «HONKA» существенно не меняет отличительного характера товарного знака «ХОНКА» по свидетельству №161834, что согласно статье 5С(2) Парижской конвенции не влечет за собой досрочное прекращение правовой охраны знака в связи с неиспользованием.

Таким образом, представленные правообладателем документы свидетельствуют о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации произведенных правообладателем товарного знака "ХОНКА" по свидетельству №161834 финской компанией "Хонкаракене Ойй" неметаллических строительных материалов и неметаллических передвижных

конструкций и сооружений, предназначенных для возведения бревенчатых домов «HONKA».

Вместе с тем, в представленных правообладателем документах отсутствует подтверждение использования товарного знака "ХОНКА" по свидетельству №161834 в отношении таких приведенных в перечне регистрации товаров, как неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы, битум, неметаллические памятники.

Таким образом, имеются основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834 в отношении части товаров 19 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.12.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ХОНКА" по свидетельству № 161834, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

19 - неметаллические строительные материалы, неметаллические
передвижные конструкции и сооружения.