

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по свидетельству №86122 полностью, поданное Компанией Дьюк Холдингс Лимитед, Британская Вест-Индия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по заявке №109603/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.1989 за №86122 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Инкел Корпорейшн Лтд., Сеул, Южная Корея.

22.08.2007 были внесены изменения, касающиеся имени и адреса владельца на Инкел Корпорейшн, 177 Чунгчун-донг, Бупиеонг-гу, Инчeon, Республика Корея (далее - правообладатель).

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый товарный знак представляет собой изобретенное слово «Sherwood» выполненное буквами латинского алфавита черного цвета с использованием стандартного шрифта и стилизованное изображение буквы «S», изображенной перед словесным элементом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по свидетельству №86122 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течении пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 05.07.2006 правообладатель оспариваемой регистрации в подтверждение факта использования товарного знака представил следующие материалы:

- нотариальное удостоверение №2007-3338 [1];
- нотариальное удостоверение №2007-3339 [2];
- приложение к свидетельству на товарный знак №86122 [3];
- сертификат соответствия, действующий с 31.03.2003 [4];
- сертификат соответствия, действующий с 17.01.2003 по 16.01.2006 [5];
- таможенные декларации, на 28 л. [6];
- каталоги продукции и публикации в специализированных журналах, на 67 л. [7].

Правообладатель сообщает, что в период с 05.07.2001 по 05.07.2006 его правопродшественником являлась компания Этроникс Корпорейшн (Буписеонг), Корея и, соответственно, документы, подтверждающие использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood», представлены с указанием компании Этроникс Корпорейшн (Буписеонг), Корея в качестве производителя товаров [1-2].

По мнению правообладателя, данные материалы подтверждают использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по свидетельству №86122 относительно товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе действие регистрации № 86122 для вышеперечисленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по свидетельству №86122 в связи с его неиспользованием ввиду нижеследующего.

С учетом даты (01.08.1989) регистрации оспариваемого товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2006 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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.

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 со статьей 26 Закона.

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.

С учетом даты (05.07.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 05.07.2001 по 04.07.2006 включительно.

Проанализировав представленные правообладателем документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не подтверждают факт использования оспариваемого товарного знака в обозначенный период времени. Материалы [1-2] сами по себе не подтверждают использование товарного знака, так как являются правоустанавливающими документами.

В материалах [4,5,6] фигурирует фирма Этроникс Корпорейшн (Буписонг), Корея, которая является правопреемником владельца комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по свидетельству №86122, однако данные изменения не были зарегистрированы в установленном порядке в Роспатенте, кроме того, в грузовых таможенных декларациях поставщиком товаров является некая фирма ООО «ЛИРАН ЛИН», связь правообладателя с которой в указанных документах не может быть установлена.

Введение товара в хозяйственный оборот также ничем не подтверждено, поскольку не представлено никаких договоров.

Представленные материалы [7], также не проясняют ситуацию, так как невозможно определить, что товары выпускались правообладателем или по его заказу.

Таким образом, основания для вывода о том, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «Sherwood» надлежащим образом использовался правообладателем в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №86122, в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, отсутствуют.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.07.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.07.2006 и досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sherwood» по свидетельству №86122 полностью.