

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 (далее – Кодекс), 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 06.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 784846 в связи с его неиспользованием, поданное компанией «Иллинойс Тул Воркс Инк.» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 784846 знака со словесным элементом «NILCO» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.06.2002 на имя компании «SARUHAN KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ» (Турция) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 784846 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «NILCO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде белого квадрата.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 784846 в отношении всех товаров в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

По просьбе лица, подавшего заявление, заседание коллегии было перенесено на 22.12.2010 для возможности предоставления дополнительных материалов, касающихся его заинтересованности.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.12.2010 лицо, подавшее заявление, подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 06.07.2009 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации знака № 784846.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.12.2009, правообладателем в подтверждение использования знака по международной регистрации № 784846 были представлены копии следующих документов:

- рекламная компьютерная презентация продукции компании «САРУХАН» на русском языке (в том числе, реклама маркированных знаком «NILCO» чистящих средств для полов, средств для удаления пятен, средств для чистки различных поверхностей, кухонь и ванных комнат), на 35 л. [1];

- товарные накладные об отпуске продукции, маркированной знаком по международной регистрации № 784846, из компании «САРУХАН» в компанию «АК ЭТКИН ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ», а из указанной компании – в российскую компанию «АСТРАТОРГ ЛТД.» (Москва), на 6 л. [2];

- письмо от правообладателя, информирующее о деятельности компании по экспорту в Российскую Федерацию продукции, маркированной знаком по международной регистрации № 784846, и маркетингу указанной продукции на территории Российской Федерации, на 3 л. [3];

- грузовая таможенная декларация, относящаяся к поставке моющих средств на территорию Российской Федерации, на 3 л. [4];

- дистрибьюторский договор между компанией «САРУХАН» и компанией «ЭТКИН ЯПЫ», касающийся продажи на территории Российской Федерации продукции под указанным выше знаком на турецком, английском и русском языках, на 6 л. [5];

- этикетка от упаковки средства для мытья стекол, маркированного знаком «NILCO» на 1 л. [6];

- этикетка от упаковки чистящего средства, маркированного знаком «NILCO», на 1 л. [7];

- сертификат соответствия на продукцию, маркированную знаком «NILCO», на 1 л. [8];

- санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию, маркированную знаком «NILCO», на 1 л. [9].

По просьбе правообладателя заседание коллегии было перенесено два раза для возможности предоставления дополнительных материалов, в частности из таможенных органов, подтверждающих использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 784846.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.02.2010, правообладателем в подтверждение использования знака по международной регистрации № 784846 были представлены следующие материалы:

- два рекламных буклета с продукцией, содержащей знак «NILCO» [10];
- каталог 2006 года с продукцией, содержащей знак «NILCO», на 28 л. [11]
- копия таможенной декларации и счета-фактуры на русском языке, на 14 л. [12].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 06.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 784846 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.07.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного считается размещение товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Знак по международной регистрации № 784846 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «NILCO», выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде белого квадрата.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2009. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 09.07.2006 по 08.07.2009 включительно.

Поскольку заинтересованность лица, подавшего заявление, прослеживается в отношении товаров 03 класса МКТУ, то правообладателю следует доказать использование знака в отношении товаров данного класса международной регистрации № 784846.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 09.07.2006 по 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах 03 класса МКТУ и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 08.07.2009), то есть путем применения его на товарах 03 класса МКТУ и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что правообладатель осуществляет деятельность по производству машин для уборки и чистящих средств, сопровождаемых обозначением «NILCO» (материалы [1], [6], [7], [10], [11]).

Вместе с тем, ни один из представленных документов не содержит сведений о легальных поставках указанных товаров на территорию Российской Федерации. Так, дистрибьюторский договор ([5]) свидетельствует лишь о намерениях поставки

товаров, поскольку документов, свидетельствующих об исполнении данного договора, не имеется.

Таможенные декларации ([4], [12]) позволяют придти к выводу о вывозе товаров за пределы Турции, но правообладателем не представлены доказательства пересечения товарами территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о надлежащем введении в гражданский оборот правообладателем или иным лицом на территории Российской Федерации товаров, снабженных спорным знаком, а, следовательно, для установления факта использования знака на территории Российской Федерации в указанный выше период времени в отношении товаров 03 МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 06.07.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 784846 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 05 класса МКТУ: agents desodorisants autres qu'a usage personnel.