

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.12.2009, поданное компанией «КОМЕНУЭЛС ЛЕМИНЕЙТИНГ ЭНД КОУТИНГ, ИНК.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248479, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001719704/50 с приоритетом от 03.07.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.06.2003 за №248479 в отношении товаров 06, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Проп.Линк», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2007, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «КЕРАМИКА», г. Чебоксары (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №248479 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SANTEK», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, каждая из которых помещена в отдельный параллелограмм черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SANTEK» по свидетельству №248479 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.04.2010, следующие материалы:

- Распечатки сведений о товарных знаках «SUNTEK», зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, в США (в отношении товаров 17 и услуг 42 классов МКТУ) и в Украине (в отношении товаров 17 класса МКТУ), с переводом на русский язык – на 21 л. [1];
- Перечень товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, в других странах – на 1 л. [2];
- Копия решения ФГУ ФИПС об отказе в регистрации товарного знака и копия уведомления ФГУ ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – на 5 л. [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.05.2010, представил на него отзыв от 25.05.2010, в котором указано, что спорный товарный знак использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров 17 класса МКТУ. При этом отмечено, что использование данного товарного знака осуществлялось в отношении санитарно-технических изделий, а именно, сидений

пластмассовых для унитазов, трубок пластиковых гибких для гидромассажных ванн и пластмассовых сливов для ванной.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ.

К отзыву правообладателя от 25.05.2010 приложены копии следующих документов:

- Контракт от 17.12.2008 о поставке ООО «ДиноПласт» (продавцом) сидений для унитазов правообладателю (покупателю) – на 6 л. [4];
- Приложение (спецификация) от 31.01.2010 к вышеуказанному контракту – на 2 л. [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.05.2010, правообладателем были представлены также образцы товаров – сидение для унитаза (1шт.) и пластиковые гибкие трубки (2шт.) [6].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) 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. 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Исходя из того, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительными правами на сходные товарные знаки «SUNTEK» в США (в отношении товаров 17 и услуг 42 классов МКТУ) и в Украине (в отношении товаров 17 класса МКТУ) [1], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SANTEK» по свидетельству №248479 только в отношении товаров 17 класса МКТУ. Следует отметить, что перечень товаров и услуг спорной регистрации товарного знака не содержит в себе услуг 42 класса МКТУ.

Перечень товарных знаков [2] не может быть учтен коллегией, поскольку он носит декларативный характер и не подтвержден распечатками сведений об этих знаках.

Факт подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего заявление [3], сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на спорный товарный знак каким-либо образом нарушает права лица, подавшего заявление, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему как субъекту хозяйственной деятельности реального ущерба.

Материалы [1 – 3] не содержат в себе сведений о наличии заинтересованности у лица, подавшего заявление, в приобретении исключительного права на спорный знак или сходное с ним обозначение в отношении остальных товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг спорной регистрации товарного знака.

Исходя из вышеуказанного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака «SANTEK» по свидетельству №248479 только в отношении товаров 17 класса МКТУ.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (18.12.2009), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 18.12.2006 по 17.12.2009.

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SANTEK», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, каждая из которых помещена в отдельный параллелограмм черного цвета.

Спорный товарный знак, согласно отзыву правообладателя от 25.05.2010, использовался им в рассматриваемый период времени в отношении санитарно-технических изделий.

При анализе представленных правообладателем материалов [4 – 6] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В соответствии с контрактом [4] продавцом товара (сидений для унитазов) является ООО «ДиноПласт», а покупателем – правообладатель, то есть правообладатель согласно данному договору выступает в качестве потребителя товара, а не производителя.

В связи с указанным приложение к контракту (спецификация) [5] также не свидетельствует о производстве правообладателем товаров (зажимных и крепежных изделий для санитарно-технического оборудования) и введении им этих товаров в гражданский оборот. Кроме того, данная спецификация (от 31.01.2010) не относится к рассматриваемому периоду времени.

Образцы товаров [6] не содержат на себе никаких сведений об их производителе и дате их производства.

Кроме того, необходимо отметить то, что упомянутые в отзыве правообладателя и в материалах [4 – 6] товары, а именно, сидения для унитазов относятся, согласно Международной классификации товаров и услуг, к 11 классу МКТУ (оборудование санитарно-техническое), а зажимные и крепежные изделия – к 20 классу МКТУ.

Таким образом, представленные правообладателем материалы [4 – 6] не содержат в себе сведений об использовании спорного товарного знака в установленном законодательством порядке в отношении товаров 17 класса МКТУ.

В силу указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «SANTEK» по свидетельству №248479 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 17 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.12.2009 в отношении этих товаров.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам от 26.05.2010 правообладателем было представлено особое мнение от 27.05.2010. Доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя от 25.05.2010, исследованные на заседании коллегии и проанализированные выше.

Следует отметить, что к особому мнению приложены копии товарной накладной и платежного поручения, согласно которым правообладатель выступает в правоотношениях с ООО «ДиноПласт» именно в качестве покупателя товара (грузополучателя и плательщика), то есть в качестве потребителя товара, как указывалось выше.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.12.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «SANTEK» по свидетельству №248479, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

15 - музыкальные инструменты.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из пластмасс.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

28 - игры, игрушки; елочные украшения.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

39 - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.