

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 19.01.2006 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «FORWARD» по свидетельству № 158119 по причине его неиспользования в отношении части товаров 12 класса МКТУ на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, поданное А.Б. Шурыгиным (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «FORWARD» по заявке № 96710887/50 с приоритетом от 21.08.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.10.1997, свидетельство № 158119 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХИМИНВЕСТ», 109316, Москва, Волгоградский просп., 26, ком. правления АКБ, в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне. В установленном порядке Роспатентом был зарегистрирован за № 6042 от 17.05.1999 договор об уступке товарного знака по свидетельству № 158119, на основании которого правообладателем указанного товарного знака является МКсМ Индастриал Инвестмент Фанд Н.В., Нидерландские Антильские острова (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.01.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №158119 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации для части товаров 12 класса МКТУ, а именно «велосипеды», непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 158119, мотивируя следующим:

- правообладатель, начиная с 1999 года до 2002 года и до передачи на производство 2003 года на базе «Барнаульского шинного завода», вел научно-технические и конструкторские работы по созданию шин семейства «FORWARD», которые успешно стали производить сначала ОАО «Алтайская шинная компания» до 2003 г., а затем, по настоящее время, ОАО «Алтайский шинный комбинат», контрольный пакет акций которых принадлежит правообладателю;

- ОАО «Алтайский шинный комбинат» является одним из крупнейших в России, которое производит шины различных типоразмеров для машин, производящихся в России и за рубежом, производит шины авиационные, сельскохозяйственные, для троллейбусов и т.д. Правообладатель сотрудничает с машиностроительными заводами других стран, в частности с производителями велосипедов. В планах сотрудничества комплектация поставляемых велосипедов шинами «FORWARD» ОАО «Алтайский шинный комбинат»;

- в октябре 2005 года правообладатель заключил лицензионный договор на использование товарного знака «FORWARD» по свидетельству № 158119 с ОАО «Алтайский шинный комбинат», который в настоящее время находится в стадии регистрации.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

1. копия свидетельства на товарный знак № 158119 на 1 л. [1];
2. Копия решения о регистрации договора об уступке товарного знака по свидетельству № 158119 на 1 л. [2];
3. Копия заявления о регистрации лицензионного договора на 1 л. [3];
4. Выписка из реестра акционеров на 1 л. [4];
5. Сертификаты соответствия на шины моделей «FORWARD» на 5 л. [5];
6. Копии товарно-транспортных накладных на 6 л. [6];

7. Рекламные листовки на типоразмеры шин «FORWARD» на 11 л. [7].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 158119.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 19.01.2006.

С учетом даты регистрации товарного знака (31.10.1997) правовая база для рассмотрения данного 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) 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не

меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его не использования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «FORWARD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде, воздуху, шины автомобильные, шины, ободья колес для транспортных средств, шины пневматические. Регистрация товарного знака была осуществлена 31.10.1997 со сроком действия до 21.08.2006. Вместе с тем, в течение шести месяцев с даты истечения установленного срока при условии уплаты дополнительной пошлины правообладатель вправе подать заявление о продлении срока действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 158119.

Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака поступило 19.01.2006 в связи с чем период в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование знака включает с 19.01.2001 по 18.01.2006.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования правообладателем оспариваемого знака в обозначенный период времени. Материалы [1-3] сами по себе не подтверждают использование товарного знака, поскольку являются правоустанавливающими документами. Представленные правообладателем материалы [4-7] касаются производства и реализации товаров, а именно шин, с использованием

оспариваемого товарного знака ОАО «Алтайский шинный комбинат», который не является правообладателем или лицензиатом по зарегистрированному в установленном порядке лицензионному договору. Таким образом, указанные материалы не могут быть учтены при рассмотрении заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона.

Вместе с тем, поскольку в перечне товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрировано свидетельство № 158119, не указаны товары велосипеды, Палата по патентным спорам не находит оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 158119 в отношении какой-либо части товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 19.01.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «FORWARD» по свидетельству № 158119.