

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 176991, поданное патентным поверенным Российской Федерации П.С. Селезневым, Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 176991 с приоритетом от 15.12.1997 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.07.1999 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кератекс-Дмитровка», 109117, Москва, ул. Окская, 6, корп., 2 комн. Правления, в отношении товаров 01, 19 и услуг 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договорам о передаче исключительного права, товарный знак по свидетельству № 176991 был переуступлен ООО «Кератекс» и затем ООО «Кератекс Комплект». Соответствующие договоры зарегистрированы Роспатентом 29.05.2002 регистрационный № 944 и 21.12.2005 регистрационный № РД0005070. В настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 176991 является ООО «Кератекс Комплект» (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «КЕРАТЭКС» по свидетельству №176991 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации в отношении всех товаров

и услуг, для которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием 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 № 176991, в котором приведены следующие аргументы:

- 24.05.2005 на основании постановления об аресте имущества должника Федеральной службы судебных приставов были совершены исполнительные действия по аресту имущества, принадлежащего ООО «Кератекс» (129221, Москва, пр-д Шокальского, 17), а именно товарного знака по свидетельству № 176991 и установлен запрет для ООО «Кератекс», как должника, на совершение любых сделок с арестованным имуществом;

- Решением Арбитражного суда от 13.09.2005 и постановлением Арбитражного суда от 23.11.2005 с участием и с согласия ФИПС и Роспатента признана законность и обоснованность ареста имущества должника;

- после ареста товарного знака последовала процедура проведения оценки товарного знака, рыночная стоимость которого была определена по состоянию на 24.10.2005 в размере 514000 рублей, и аукционная реализация товарного знака, в результате чего приобретателем товарного знака после перечисления необходимой суммы на депозитный счет отдела по СВАО ГУ ФССП по Москве стал «Кератекс Комплект», в отношении которого зарегистрирован договор об уступке товарного знака от 21.12.2005 за № РД0005070;

- ООО «Кератекс Комплект» приобрело товарный знак по результатам его реализации Российским Фондом Федерального имущества, как имущества, реализация которого была обусловлена исполнением решений Арбитражного суда об аресте, оценке и продаже, в порядке исполнительного производства для удовлетворения требований кредиторов;

- поскольку заявление было подано в Палату по патентным спорам 04.03.2005, то есть до момента как ООО «Кератекс Комплект» стало правообладателем товарного знака, и, следовательно, при переходе права на товарный знак новый

правообладатель не обязан доказывать причины бездействия прежнего правообладателя, поскольку отсутствует универсальное правопреемство;

- приобретая товарный знак, ООО «Кератекс Комплект» пользуется в полной мере презумпцией добросовестности и разумности;

- при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием следует принять во внимание то, что ООО «Кератекс Комплект» не использовало товарный знак по независящим от него обстоятельствам, приобрело товарный знак в рамках исполнительного производства и является добросовестным приобретателем;

В качестве доказательств использования товарного знака были представлены следующие материалы:

1. Каталог продукции «Сухие строительные смеси», на 15 л. [1];
2. Товарная накладная № 2832 от 27.04.2004 на 1 л. [2];
3. Товарная накладная № 1600 от 14.05.2004 на 1 л. [3];
4. Накладная № 486 от 10.12.2002 на 1 л. [4];
5. Накладная № 489 от 10.12.2002 на 1 л. [5];
6. Накладная № 158 от 17.08.2003 на 1 л. [6];
7. Накладная № 79 от 30.10.2002 на 1 л. [7];
8. Товарная накладная № 139 от 03.04.2002 на 1 л. [8];
9. Товарная накладная № 1049 от 28.10.2003 на 2 л. [9];
10. Товарная накладная № 1055 от 29.10.2003 на 2 л. [10];
11. Товарная накладная № 1066 от 31.10.2003 на 2 л. [11];
12. Товарная накладная № 113 от 12.02.2005 на 2 л. в 2 экз. [12];
13. Товарная накладная № 8 от 15.01.2005 на 2 л. [13];
14. Товарная накладная № 6 от 12.02.2005 на 2 л. [14];
15. Товарная накладная № 16 от 20.01.2005 на 2 л. [15];
16. Товарная накладная № 1218 от 23.12.2004 на 1 л. [16];
17. Товарная накладная № 661 от 24.07.2003 на 1 л. [17];
18. Товарная накладная № 1027 от 21.10.2003 на 1 л. [18];
19. Товарная накладная № 1001 от 16.10.2003 на 2 л. [19];

20. Товарная накладная № 96 от 08.02.2005 на 1 л. [20];
21. Товарная накладная № 51 от 28.01.2005 на 1 л. [21];
22. Накладная № 7 от 04.04.2002 на 1 л. [22];
23. Накладная № 15 от 10.04.2002 на 1 л. [23];
24. Накладная № 10-ОС от 14.01.2003 на 1 л. [24];
25. Товарная накладная № 206 от 28.05.2002 на 1 л. [25];
26. Счет № 9 от 28.01.2005 и платежное поручение № 363 от 21.03.2005 на оплату счета № 9 на 2 л. [26];
27. Фотографии стеллажей продукции на 2 л. [27];
28. Квитанции о приеме груза № ЭЙ112645, ЭЙ112557, от 03.02.2005 и № ЭЙ042606 от 31.01.2005 на 3 л. [28];
29. Дополнительное соглашение № 1 к договору от 02.04.2004 на 2 л. [29];
30. Памятка участника конференции, платежное поручение № 1177 от 30.08.2004 и № 1244 от 13.09.2004 на 3 л. [30];
31. Заключение о совместимости компонентов многослойной фасадной системы «Минерикс» для утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения (ТУ5890-001-59267425-03) на 2 л. [31];
32. Протокол сертификационных испытаний № 244 от 18.10.2004 на 1 л. [32];
33. Титульный лист ТУ 5745-002-40239432-2003 Москва 2003 на 2 л. [33];
34. Товарная накладная № 292 от 27.06.2002 на 1 л. [34];
35. Товарная накладная № 91 от 07.03.2002 на 1 л. [35];
36. Накладная № 158 от 17.08.2003 на 1 л. [36];
37. Договор № 89/ПФ/2004 от 05.01.2004 на 2 л. [37];
38. Товарная накладная № 3142 от 10.10.2003 на 1 л. [38];
39. Товарная накладная № 3143 от 10.10.2003 на 1 л. [39];
40. Товарная накладная № 3144 от 10.10.2003 на 1 л. [40];
41. Товарная накладная № 1266 от 16.04.2004 на 1 л. [41];
42. Товарная накладная № 1269 от 16.04.2004 на 1 л. [42];
43. Товарная накладная № 3144 от 10.10.2003 на 1 л. [43];
44. Счет № 1939 от 06.05.2004 на 1 л. [44];

45. Платежное поручение № 284 от 05.03.2005 на 1 л. [45];
46. Платежное поручение № 45 от 21.01.2004 на 1 л. [46];
47. Платежное поручение № 48 от 22.01.2004 на 1 л. [47];
48. Платежное поручение № 56 от 23.01.2004 на 1 л. [48];
49. Платежное поручение № 73 от 28.01.2004 на 1 л. [49];
50. Платежное поручение № 81 от 29.01.2004 на 1 л. [50];
51. Платежное поручение № 1407 от 21.10.2004 на 1 л. [51];
52. Сертификаты на качество мешков, предназначенных для сыпучей и штучной продукции от 24.10.2003, приказ-наряд № 4334, накладная № 4334, товарно-транспортная накладная № 4334 от 24.10.2003 на 5 л. [52];
53. Сертификаты на качество мешков, предназначенных для сыпучей и штучной продукции от 26.12.2003, приказ-наряд № 5321, накладная № 5321, товарно-транспортная накладная № 5321 от 25.12.2003 на 5 л. [53];
54. Приказ-наряд № 2560, накладная № 2560, товарно-транспортная накладная на 3 л. [54];
55. Сертификаты на качество мешков, предназначенных для сыпучей и штучной продукции от 04.06.2004, приказ-наряд № 2039, накладная № 2039 на 4 л. [55];
56. Накладная № 1913, счет № 1913 от 30.04.2004, товарно-транспортная накладная на 3 л. [56];
57. Накладная № 2065, приказ-наряд № 2065 на 2 л. [57];
58. Сертификат на качество мешков, предназначенных для сыпучей и штучной продукции от 05.05.2004, приказ-наряд № 5333, накладная № 5333, товарно-транспортная накладная на 4 л. [58];
59. Сертификат на качество мешков, предназначенных для сыпучей и штучной продукции от 26.12.2003, приказ-наряд № 5324, накладная № 5324, товарно-транспортная накладная на 4 л. [59];
60. Сертификаты на качество мешков, предназначенных для сыпучей и штучной продукции от 26.12.2003 на 2 л. [60];
61. Товарная накладная № 799 от 29.08.2003 и платежное поручение № 16 на 3 л. [61];

62. Товарная накладная № 817 от 02.09.2003 и платежное поручение № 030 от 30.01.2004 на 3 л. [62];
63. Товарная накладная № 897 от 20.09.2003, платежное поручение № 026 от 22.01.2004 и платежное поручение № 048 от 06.02.2004 на 4 л. [63];
64. Платежное поручение № 82 от 29.01.2004 на 1 л. [64];
65. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2004 по делу № А40-16333/04-94-148 на 1 л. [65];
66. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.07.2005 по делу № А40-29040/05-93-222 на 2 л. [66];
67. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2005 по делу № А40-30636/05-26-201 на 2 л. [67];
68. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2005 по делу № А40-66285/05-92-584 на 1 л. [68];
69. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2005 по делу № А40-66284/05-79-468 на 1 л. [69];
70. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 31.01.2006 № 09АП-14540/05-АК на 1 л. [70];
71. Письмо судебного пристава-исполнителя Н.А. Ильякова Отдела по Северо-восточному административному округу ГУ ФССП по г. Москве от 12.12.2005 № 3/21362-69-05СВ на 1 л. [71];
72. Письмо Российского фонда федерального имущества от 11.07.2006 №ФИ-25-5/11379 на 1 л. [72];
73. Письмо Российского фонда федерального имущества от 31.10.2005 № ФИ-25-5/15926 на 1 л. [73];
74. Письмо судебного пристава-исполнителя И.Ю. Степашкина Отдела по Северо-восточному административному округу ГУ ФССП по г. Москве от 05.07.2006 № 3/21362-69/05СВ на 1 л. [74];
75. Докладная записка исх. 25-661501 от 25.10.2005 на 1 л. [75];
75. Письмо Прокуратуры Северо-восточного административного округа от 30.11.2005 № 522ж-05 на 1 л. [75];

76. Сведения и письма, касающиеся заявки № 2005704688 на 4 л.
77. Копии фотографий мешков штукатурных смесей и плиточных клеев на 4 л. [77];
78. Проспект выставки, каталог товаров 2002 г. и рекламный проспект на 7 л. [78];
79. Строительный каталог 2004 года на 16 л. [79];
80. Сертификаты, дипломы, награды за участие в специализированных строительных выставках, отзывы и публикации на 21 л. [80];
81. Образец мешка строительной смеси в 1 экз. [81].

Лицо, подавшее заявление, свое мнение или возражения на доводы отзыва правообладателя не представило.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 04.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 176991.

С учетом даты регистрации товарного знака (08.07.1999) правовая база для рассмотрения данного заявления включает 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде сочетания четырех равных по размеру квадратов красного цвета, на фоне которых выполнена начальная заглавная буква «К» белого цвета

слова «Кератекс», остальные буквы слова выполнены красным цветом на белом фоне. Причем слово имеет оригинальное графическое исполнение. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 19 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно заявлению от 04.03.2005, мотивированному ссылкой на положения пункта 3 статьи 22 Закона, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 176991 в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, по причине непрерывного неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству № 176991, составляет с 04.03.2000 по 03.03.2005.

Анализ представленных правообладателем доказательств использования товарного знака показывает, что в указанный период времени товарный знак по свидетельству № 176991 использовался в отношении части товаров 1 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне.

В обозначенный период ООО Кератекс, являясь правообладателем товарного знака, производило и реализовывало под названием «Кератекс» химические добавки, предназначенные для использования в растворах и бетоне, минеральные фосфорные удобрения, затирки огнезащитные, плиточный клей, штукатурные и шпатлевочные смеси, наливные полы, мастики гидроизоляционные, гипс строительный (алебастр). Вывод о фактическом использовании товарного знака по свидетельству № 176991 сделан Палатой по патентным спорам на основании товарных накладных, счетов и других финансовых документов, в частности, [4-19, 21, 23, 25, 34, 35, 36, 61, 62, 63]. При этом также представлены образцы упаковки мешка штукатурной смеси [81], фотографии продукции и каталоги, демонстрирующие маркировку товаров оспариваемым товарным знаком [1, 27, 77, 78, 79, 81]. Вывод об использовании товарного знака при демонстрации продукции ООО «Кератекс» на выставках можно сделать на основании материалов [80].

Материалы [2, 3, 20, 22, 24, 26, 28-33, 37-60, 64] сами по себе не подтверждают использование товарного знака, поскольку не являются правоподтверждающими

документами, свидетельствующими о введении каких-либо товаров или услуг правообладателя в гражданский оборот.

Относительно довода правообладателя о том, что должны быть приняты во внимание доказательства, связанные с тем, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, связанным с арестом и последующей реализацией товарного знака [65-75] Палата по патентным спорам отмечает следующее. Товарный знак по свидетельству № 176991 был зарегистрирован 08.07.1999 и с этого момента пользуется правовой охраной на территории Российской Федерации.

Заключение договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 30.01.2007, не лишало прежнего правообладателя товарного знака (ООО «Кератекс») права на его использование в период времени, указанный в заявлении (04.03.2000 – 03.03.2005). Документы, касающиеся реализации товарного знака, не свидетельствуют о невозможности использования товарного знака до фактической регистрации договора об уступке товарного знака по независящим от правообладателя причинам.

Постановление судебного пристава-исполнителя Отдела по СВАО ГУ ФССП по г. Москве И.Ю. Степашкина от 24.05.2005 об аресте имущества должника запрещало совершать сделки с товарным знаком по свидетельству №176991, однако оно не содержало запрета использовать товарный знак, поскольку использование товарного знака, исходя из смысла статьи 22 Закона, предполагает введение в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком, а совершение сделок с самим товарным знаком, предполагает заключение сделок только в форме лицензионного договора или договора об уступке.

Палата по патентным спорам считает представленные правообладателем доказательства достаточными для подтверждения фактического использования товарного знака по свидетельству № 176991 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ – клеящие вещества для промышленных целей и 19 класса МКТУ – неметаллические строительные материалы, поскольку с указанными товарами соотнесены приведенные в материалах [4-19, 21, 23, 25, 34,

35, 36, 61, 62, 63] наименования товаров по своим характеристикам, виду и условиям реализации. Закон и Правила не регламентируют перечень документов, являющихся доказательством использования товарного знака. Выбор представляемой информации и документов, которые могли бы быть представлены в Палату по патентным спорам в подтверждение использования товарного знака, оставлен на усмотрение правообладателя, добросовестность и разумность действий которого презюмируется. Достоверность представленных документов не оспорена в установленном порядке.

В отношении остальных товаров 01, 19 и услуг 37, 39, 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 176991, использование товарного знака не доказано.

Довод заявителя о том, что на него не распространяется ответственность за бездействие другого лица, поскольку он приобрел товарный знак по свидетельству № 176991 в рамках исполнительного производства, является необоснованным. Закон не предусматривает возможность приостановления или прерывания течения пятилетнего срока, в том числе в связи с уступкой права на товарный знак. Норма пункта 3 статьи 22 Закона предусматривает санкцию за неиспользование товарного знака как такового, а не его неиспользование конкретным правообладателем товарного знака. В этой связи ООО «Кератекс Комплект, приобретая знак, должно было проявить заботу и заблаговременно истребовать доказательства использования знака у прежнего владельца.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 04.03.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №176991 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

Г (511)

01 - Клеящие вещества для промышленных целей

19 - Неметаллические строительные материалы