

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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 31.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174591 по причине его неиспользования, поданное ООО «Минерикс», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Minerit» по заявке №97715302/50 с приоритетом от 13.10.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.04.1999 за №174591 на имя компании ОЙ МИНЕРИТ АБ, Почтовый ящик 46, 08681 Муиджала, Финляндия (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам 01.02.2007 поступило заявление от 31.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174591 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 31.01.2007 правообладатель оспариваемой регистрации представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент товарного знака по свидетельству №174591 является частью фирменного стиля финской компании ОЙ МИНЕРИТ АБ и используется в фирменном наименовании компании;

- компания работает на российском рынке 18 лет, поставляя неметаллические строительные материалы, такие как фиброцементные плиты

(панели, доски), которые могут использоваться для внешней облицовки и других наружных применений, для внутренней отделки, для перегородок (огнестойкие, влагостойкие, для звукоизоляции);

- плиты поставляются в пленках, на которые наносится товарный знак по свидетельству №174591;

- 01.07.2006 владелец товарного знака заключил договор № М1 18072006 с ООО «Краспан», г. Железногорск, Красноярский край, на поставку панелей (плит) Минери (Minerit) и осуществлял поставки, в том числе, до 01.02.2007, то есть до даты подачи заявления;

- правообладатель является владельцем Интернет-сайта, на котором размещена информация, касающаяся товарного знака «Minerit», что может рассматриваться как использование знака на территории Российской Федерации в качестве рекламы.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- каталог продукции. Фасадные плиты Минерит. Плиты для внутренней отделки Минерит, на 4 л. [1];

- инструкция по монтажу плит МИНЕРИТ на металлический каркас, на 3 л. [2];

- копии упаковочного листа и образцов продукции, на 5 л. [3];

- договор №М118072006 от 18.07.2006, 6 л. [4];

- грузовые таможенные декларации, инвойсы, накладные, на 47 л. [5];

- выписки из лицевого счета и платежные поручения, на 34 л. [6];

- материалы сайта [www.minerit.ru](http://www.minerit.ru), на 4 л. [7];

- сертификат соответствия №РОСС FI.СЛ16.Н00395 сроком действия с 29.01.2004 по 29.01.2007, на 1 л. [8].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №174591.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 31.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Minerit» по свидетельству №174591 в связи с его неиспользованием.

С учетом даты регистрации товарного знака (28.04.1999) 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.

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.

Товарный знак по свидетельству №174591 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Minerit», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «M». Словесный элемент заключен между двумя параллельными горизонтальными прямыми, при этом

прямая, расположенная над словом, имеет разрыв над буквой «М», а также разрыв в месте расположения изобразительного элемента. Изобразительный элемент представляет собой параллельные волнообразные линии черного цвета, ассоциирующиеся с развевающимся флагом. Данные линии расположены над буквами «rit» словесного элемента «Minerit».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ - неметаллические строительные материалы, в частности, строительные доски и панели для внешней облицовки и других наружных применений, для ветровой опалубки и вторичных покрытий, для внутренней отделки, доски и панели для перегородок, доски и панели для огнестойких и влагостойких перегородок конструкций стен, а также для звукоизоляции.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174591 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2007. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 01.02.2002 по 31.01.2007, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №174591 являлась компания ОЙ МИНЕРИТ АБ [Почтовый ящик 46, 08681 Муиджала, Финляндия].

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №174591.

Анализ документов [1-8], представленных правообладателем, показал, что товарный знак по свидетельству №174591 использовался финской компанией ОЙ МИНЕРИТ АБ до даты 01.02.2007 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно каталогу продукции 2005 года [1], а также инструкции по монтажу плит 2004 года [2], правообладатель товарного знака предлагал к

продаже фасадные плиты и плиты для внутренней отделки различных разновидностей, например, погодостойкие ветрозащитные, с акрилатным покрытием, грунтованные, износостойкие негорюемые, покрытые гидроизоляционным составом и т.д.

При этом комбинированное обозначение, соответствующее товарному знаку по свидетельству №174591, присутствует не только в упомянутых рекламных материалах и бланках компании (например, в инвойсах [5]), но и на упаковке продукции [3].

На имя компании ОЙ МИНЕРИТ АБ для “фиброцементных плит «Минерит»” получен сертификат соответствия [8], срок действия которого укладывается в период, обозначенный в заявлении. В данном сертификате правообладатель оспариваемого знака фигурирует в качестве изготовителя товаров. Дополнительно необходимо отметить, что сертификаты соответствия относятся к категории обязательных товаросопроводительных документов.

Договор №М118072006 от 18.07.2006 [4] в совокупности с грузовыми таможенными декларациями [5] и платежными поручениями [6] позволяют говорить о том, что в обозначенный выше период времени компания ОЙ МИНЕРИТ АБ осуществляла поставки листов из цемента, армированных волокнами “MINERIT HD”, на территорию Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Краспан» (Красноярский край, г.Железногорск), взаимоотношения между которыми регулировались указанным договором [4].

Реализованные в соответствии с договором [4] и предлагаемые к продаже товары компании ОЙ МИНЕРИТ АБ относятся к неметаллическим строительным материалам, которые могут быть использованы для облицовки, внутренней отделки, в качестве перегородок, для опалубки и т.д., то есть соответствуют товарам, представленным в перечне свидетельства №174591.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что перечисленные материалы свидетельствуют об использовании правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом

«Minerit» по свидетельству №174591 в установленные пунктом 3 статьи 22 сроки в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 31.01.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №174591.**