

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, 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 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №190953 в связи с его неиспользованием, поданное компанией «Раутаруукки Ойдж», Финляндия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КАСКАД» по заявке №98700056/50 с приоритетом от 05.01.1998 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.07.2000 за №190953 на имя ОАО Центральное научно-производственное объединение «КАСКАД», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 06, 09, 11, 17, 35 - 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии согласно решению Палаты по патентным спорам от 09.04.2007 правовая охрана товарного знака в отношении товаров 35 класса была прекращена досрочно в связи с неиспользованием знака.

В Палату по патентным спорам 19.05.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №190953 в отношении товаров 6 и 17 и услуг 37 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 16.05.2008 правообладатель оспариваемой регистрации представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак используется правообладателем при осуществлении строительных и ремонтных работ, относящихся к 37 классу МКТУ;

- также товарный знак используется правообладателем в отношении материалов, относящихся к строительной деятельности: металлов и их сплавов, различных металлических конструкций, скобяных изделий.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- лицензии на проектирование и строительство сооружений на 6 л. в 1 экз. [1];
- договор подряда №1/С на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ от 29.05.2008 на 11 л. в 1 экз. [2];
- договор №03-П на выполнение работ от 03.04.2008 на 5 л. в 1 экз. [3];
- акт сдачи-приемки электромонтажных работ от 20.05.2008 на 1 л. в 1 экз. [4];
- договор №2 на выполнение работ от 23.06.2008 на 5 л. в 1 экз. [5];
- договор подряда №13/К-07 на выполнение текущего ремонта оборудования от 04.05.2007 на 5 л. в 1 экз. [6];
- акты №1 и №2 сдачи-приемки работ по договору №13/К на 2 л. в 1 экз. [7];
- протокол согласования договорной цены по договору подряда №13/К-07 на 2л. в 1 экз. [8];
- счета к представленным договорам на 6 л. в 1 экз. [9].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №190953 в полном объеме.

Ознакомившись с представленными правообладателем материалами, лицо, подавшее заявление, представило свои соображения на этот счет, а именно:

- все представленные документы относятся к использованию полного фирменного наименования, а не товарного знака «КАСКАД»;
- лицензии не могут являться доказательствами использования товарного знака;
- два из представленных договоров заключены позже даты подачи заявления;

- договор №13/К-07 [7] заключен в отношении оказания услуг по проведению технического обследования сооружений и сбору данных, т.е. услуг 42 класса МКТУ «экспертиза инженерно-техническая»;

- не представлено ни одного документа, относящегося к использованию товарного знака «КАСКАД» в отношении товаров 6 и 17 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.05.2008.

С учетом даты (17.07.2000) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 16.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №190953 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2008, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 19.05.2003 по 18.05.2008, включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №190953 в отношении товаров и услуг 6, 17, 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Лицензии [1] только подтверждают право ОАО ЦНПО «Каскад» заниматься определенными видами деятельности, но не свидетельствуют о фактическом осуществлении этой деятельности под товарным знаком «КАСКАД».

Что же касается договоров, [2], [3], [5], [6], то, прежде всего, договоры [2] и [5] не входят в период времени до даты подачи заявления (19.05.2008) и, таким образом, не могут быть приняты во внимание.

Далее, представленные договоры [3] и [6] являются договорами на выполнение работ, и не относятся к использованию товарного знака «КАСКАД»

на товарах 6 и 17 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №190953.

Кроме того, отсутствуют платежные документы, свидетельствующие о фактической оплате счетов [9] к представленным договорам.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «КАСКАД» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров и услуг, в отношении которых было подано заявление, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 16.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №190953 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

- 09 - аппараты для записи, усиления, воспроизведения и передачи звука, изображения, устройства для записи на магнитную ленту звука, изображения и информации, устройства для видеозаписи
- 11 - регулировочные и предохранительные устройства для водопроводного оборудования, в том числе сифоны, резервуары водоспусков для туалетов.
- 36 - финансирование, организация сбора благотворительных средств, услуги по организации взаимных фондов, маклерство.
- 38 - связь.
- 39 - экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, упаковка товаров, хранение товаров, в том числе на складах, аренда складов, гаражей, крытых стоянок для транспортных средств, брокерские операции по транспорту, информация по вопросам хранения товаров на складах.