

Палата по патентным спорам 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, 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 05.07.2006, поданное компанией «Дьюк Холдингс Лимитед», Британская Вест-Индия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №431859 знака «SHERWOOD» полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №431859 комбинированного знака со словесным элементом "SHERWOOD" произведена МБ ВОИС 23.07.1977 для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Sherwood Electronics Europe GmbH», Германия (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак является комбинированным и содержит словесный элемент «SHERWOOD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент знака представляет собой горизонтально-ориентированную плашку – прямоугольную рамку с закругленными углами.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №431859 знака «SHERWOOD» частично поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2006 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, для товаров 09 класса МКТУ.

В адрес представителя правообладателя (ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры», ул. Б.Спасская, 25, стр.3, Москва, 129090) в установленном

порядке было направлено уведомление от 27.12.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.04.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.04.2007, был представлен отзыв, к которому приложены следующие документы, подтверждающие, по его мнению, использование знака:

- Международное дистрибьютерское соглашение (с переводом-аннотацией) от 01.07.2001 на 15 л. [1];

- Контракт от 01.07.2001 (с переводом-аннотацией) на 6 л. [2];

- Контракт № 012 от 02.11.2001 на 13 л. [3];

- Государственная таможенная декларация 26797586, накладная № 23, акт передачи № А-23 и счет фактура № 23, на 33 л. [4];

- Государственная таможенная декларация 28581662, накладная № 34, акт передачи № А-34 и счет фактура № 34, на 14 л. [5];

- Государственная таможенная декларация 28571269, накладная № 43, акт передачи № А-43 и счет фактура № 43, на 17 л. [6];

- Копии публикаций в периодических изданиях за 2005 год на 16 л. [7];

- Копии каталогов за 2000-2001, 2004-2005, 2006-2007 г.г. на 16 л. [8];

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 05.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №431859 знака «SHERWOOD».

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты 23.07.1977 международной регистрации №431859 правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 25.07.2006, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку..

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 25.07.2001 по 24.07.2006 включительно.

Обращение к представленным материалам показало, что документы [1] - [8] доказывают факт использования оспариваемого знака в отношении товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Так, таможенные грузовые декларации [4] – [6] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации таких товаров как комплекты громкоговорителей, звуковые сабвуферы, встраиваемые динамики, осуществляемого согласно документам [1] – [3] по указанию и с согласия правообладателя накладные, акты передачи и счета-фактуры [4] – [6] подтверждают факт распространения указанных товаров на территории Российской Федерации.

Кроме того, следует отметить, что материалы [7] и [8] свидетельствуют о рекламной компании товаров, маркируемых словом «SHERWOOD» на территории Российской Федерации.

Относительно использования заявленного обозначения в том виде как оно зарегистрировано следует отметить, что использование знака допускается и не ограничивает правовую охрану, предоставленную товарному знаку, если знак используется в измененном виде. Данное положение основывается на статье 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной.

В рассматриваемом случае, изобразительный элемент знака выполнен в виде горизонтально-ориентированной плашки – прямоугольной рамки с закругленными углами. Наличие в оспариваемом знаке упомянутого прямоугольника воспринимается как углубление, выполняемое на товаре для нанесения маркировки. Его отсутствие на товаре не изменяет отличительного характера знака, обусловленного исключительно оригинальностью словесного элемента.

Изложенное позволяет признать использование знака по международной регистрации №431859 на территории РФ. При этом регистрация может быть сохранена для всех товаров 09 класса МКТУ, поскольку международная регистрация распространяется на товары 09 класса МКТУ однородные тем, в отношении которых проиллюстрирована поставка на территорию Российской Федерации. Все товары относятся к электротехнической аппаратуре для записи и воспроизведения звука и музыки.

В связи с вышеизложенным коллегия признает использование знака в отношении всего перечня товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении заявления от 05.07.2006 и оставить в силе правовую охрану международной регистрации № 431859 знака «SHERWOOD» на территории Российской Федерации.**