

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 (далее – Кодекс), и 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №808033, поданное ООО ПИИ «Лестехторг», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного знака с конвенциональным приоритетом от 18.12.2002 произведена Международным Бюро ВОИС 06.05.2003 за №808033 на имя LACOSTE, Франция (далее – правообладатель). Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01-07, 09-34 классов МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №808033 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения крокодила с открытой пастью и загнутым хвостом в правую сторону.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.04.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации №808033 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.08.2010.

Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2010, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не может быть признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №808033 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2010, лицом, подавшим заявление, для подтверждения его заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены следующие материалы:

- копия решение Арбитражного суда Алтайского края №АОЗ-3230/2010 от 11.05.2010 – [1];
- копия диплома о награждении ООО ПИИ «Лестехторг» на международной специализированной выставке «Леспромбизнес. 2009» – [2];
- копии фотографий – [3];
- копия печатного издания «Инструмент и заточное оборудование» - печатное издание – [4];
- распечатки с сайта ООО ПИИ «Лестехторг» – [5];
- копия благодарственного письма за участие в выставке «2009 Сиблес.Деревообработка» – [6];
- копия диплома «Сиблесопользование. Леспромбизнес 2009» – [7];
- распечатки с сайта «Московский центр продажи товарных знаков» – [8];
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО ПИИ «Лестехторг» – [9];

- копия свидетельства о постановке на учет ООО ПИИ «Лестехторг» в налоговом органе – [10];
 - копии актов выполненных работ на участие в выставках «2009 Сиблес.Деревообработка», «UMID S2010 (Оборудование)», «Леспромбизнес.2009», «Сиблес.Деревообработка» – [11];
 - бухгалтерские документы о деятельности ООО ПИИ «Лестехторг» – [12];
 - копия заключения ООО «Региональный Центр Оценки и Экспертизы» – [13];
 - копия письма руководителю Алтайской таможни, направленная Адвокатским бюро «Шевырев и Партнеры» – [14];
 - копия докладной записи Отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений – [15];
 - копия служебной записи Барнаульского таможенного поста – [16];
 - копия акта таможенного досмотра – [17];
 - копия письма Алтайской таможни – [18];
 - копия контракта № LMR 0901 от 28.09.2009 и приложения к нему – [19];
 - копии таможенных деклараций – [20];
 - копия контракта № LMR 0803 от 09.11.2008 и приложения к нему – [21];
 - копия определения апелляционной инстанции, дело №07 АП- 5583/10 от 23.07.2010 – [22];
 - упаковка продукции – [23].

Лицом, подавшим заявление, также был ограничен объем притязаний по заявлению от 02.04.2010, а именно перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой

охраны знака по международной регистрации №808033, ограничен следующими товарами «machine tools; engines, other than for land vehicles» (станки, двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.04.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и Правила.

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 правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при

условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты (02.04.2010) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 02.04.2007 по 01.04.2010 включительно.

Из представленных лицом, подавшим заявление, материалов, а также с учетом ограничения объема притязаний по заявлению от 02.04.2010 Палата по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №808033 в отношении части товаров 07 класса МКТУ, а именно «machine tools; engines, other than for land vehicles». В отношении иного объема правовой охраны знака по международной регистрации №808033 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование знака по международной регистрации №808033 в отношении указанных выше товаров.

Представленный отзыв правообладателя не содержит сведений и документов о действительном использовании знака по международной регистрации №808033 в отношении указанных выше товаров, непосредственно правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя.

Кроме того, на заседании коллегии, правообладателем была устно высказана позиция о том, что знак по международной регистрации №808033 не используется в отношении указанных выше товаров 07 класса МКТУ.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании знака по международной регистрации №808033 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для части товаров 07 класса МКТУ, указанных выше, и следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.04.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 02.04.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №808033 частично в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «machine tools; engines, other than for land vehicles».