

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 №120696 в связи с его неиспользованием, поданное компанией «Раутаруукки Ойдж», Финляндия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №160878/50 с приоритетом от 22.06.1992 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.10.1994 за №120696 на имя Международного АОТ «Каскад» в отношении товаров и услуг 01, 06, 11, 17, 36 – 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии по договору об уступке товарного знака его правообладателем стало ОАО Центральное научно-производственное объединение «КАСКАД», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 20.05.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №120696 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 №120696 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 ОАО Центральное научно-производственное объединение «КАСКАД», а не товарного знака по свидетельству №120696, выполненного в оригинальной графике в две строки.

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

С учетом даты (06.10.1994) 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 №120696 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2008, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 20.05.2003 по 19.05.2008, включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №120696 в отношении товаров и услуг 6, 17, 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Товарный знак по свидетельству №120969 представляет собой словесные элементы «Кас» и «Кад», выполненные в оригинальной графике в две строки, причем буква «К» словесного элемента «Кад» выполнена в белом цвете с черным контуром и расположена на фоне буквы «К» словесного элемента «Кад», выполненной в черном цвете.

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.

Наконец, анализ представленных документов [1] – [9] показал, что ни один из них не содержит информации, подтверждающей использование зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 120696 обозначения в отношении товаров или услуг. Как было отмечено лицом, подавшим заявление, все представленные документы относятся к использованию полного фирменного наименования ОАО Центральное научно-производственное объединение «КАСКАД».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №120696 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 №120696 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 1 - клеющие вещества для промышленных целей;
- 11 - сифоны, сливные бачки;
- 36 - финансирование, услуги по сбору благотворительных средств и фондов, посредничество;
- 38 - средства и системы связи;
- 39 - складирование;
- 42 - научно-исследовательская и изыскательская работа, проектная и конструкторская деятельность, создание программного продукта, консультативные услуги, включенные в 42 класс.