

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 07.04.2009, поданное ВАЛЕО ВИШЕРЗЮСТЕМЕ ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SWF» по свидетельству №304264, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «SWF» по заявке №2004717730/50 с приоритетом от 29.07.2004 произведена 04.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №304264. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФАКТОРИАЛ», 196105, Санкт-Петербург, Свеаборгская наб., 19Б, корп. 8Н в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 07.04.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «SWF» по свидетельству №304264 в отношении всех товаров 07, 09, 11 и 12 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 07.04.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлена корреспонденция от 07.04.2009 с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам стороны должным образом были уведомлены корреспонденцией от 05.05.2009.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака в исследуемый период, а именно:

- копия дилерского договора №1/07 от 09.01.2007, заключенного ООО «Факториал» с ООО «Торгмаш» [3];
- товарные накладные №3 от 12.01.2007, №27 от 05.04.2007, №49 от 06.07.2007, №71 от 04.10.2007 к договору №1/07 от 09.01.2007 [2];
- копия дилерского договора №2/07 от 12.01.2007, заключенного ООО «Факториал» с ООО «Альфа» [3];
- товарные накладные №5 от 16.01.2007, №26 от 05.04.2007, №47 от 05.07.2007, №63 от 02.10.2007 к договору №2/07 от 12.01.2007 [4];
- фрагмент упаковки воздушного ножного насоса [5];
- чехол шрус внутренний и наружный в упаковке [6];
- щетка стеклоочистителя в упаковке [7];
- рекламный проспект [8].

Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2009, лицо, подавшее заявление, в качестве доказательств своей заинтересованности предоставило следующие материалы:

- данные о принадлежащих компании ВАЛЕО ВИШЕРЗЮСТЕМЕ ГмбХ международных регистраций №192959, №221756 и заявки №2009707095 знака «SWF»;
- заявление компании ВАЛЕО ВИШЕРЗЮСТЕМЕ ГмбХ;
- распечатка из сети Интернет с информацией о компании ВАЛЕО;
- копия каталога продукции;
- информация о международных регистрациях «SWF».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.04.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты 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 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 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 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (07.04.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 07.04.2006 по 06.04.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству №304264 является комбинированным и представляет собой квадрат желтого цвета, в центре которого помещен ромб черного цвета, очерченный по контуру белой линией, в котором расположены латинские буквы «SWF» белого цвета, выполненные стандартным шрифтом.

Согласно представленным документам правообладатель - ООО «Факториал» в январе 2007г. заключил дилерские договоры [1] и [3] на поставку товаров с ООО «Торгмаш» и ООО «Альфа» соответственно, в которых ООО «Факториал» выступает в качестве «Поставщика». Как следует из товарно-транспортных накладных [2] и [4], приложенных к договорам, ООО «Факториал» поставило данным компаниям такие товары как пыльники ШРУЗ внутренние и наружные, щетки стеклоочистителя, насосы ножные с монометром. Вместе с тем платежных документов, подтверждающих исполнение договоров [1] и [3], правообладателем представлено не было. Также следует отметить, что представленные товарно-транспортные накладные не содержат информации о том, под каким обозначением поставляются вышеупомянутые товары. Иллюстрацией этого могли бы

явиться оригинальные изделия [6] и [7], на упаковке которых расположен товарный знак по свидетельству №304264. Однако данные изделия не содержат каких-либо сведений о дате их производства, поэтому не могут быть сопоставлены с товарно-транспортными накладными. Кроме того, на упаковке товаров ООО «Факториал» указан в качестве поставщика, т.е. лица, оказывающего услуги по поставке товара, но не по его производству.

Вместе с тем, следует отметить, что представленные материалы сами по себе не могут свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству №304264 в отношении указанных в перечне регистрации товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ. Несмотря на то, что товары - пыльник ШРУЗ внутренний и наружный, щетка стеклоочистителя, насос ножной с манометром, относятся к товарам 12 класса МКТУ, они, тем не менее, не являются товарами, указанными в перечне регистрации №304264, а именно транспортными средствами, аппаратами, передвигающимися по земле, воде и воздуху.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №304264 в исследуемый период времени в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, приведенных в регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.04.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «SWF» по свидетельству №304264 полностью.