

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), рассмотрела заявление от 04.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 154389 в связи с его неиспользованием, поданное компанией format Tresorbau GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 96705504/50 с приоритетом от 29.04.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.06.1997 за № 154389 на имя Закрытого акционерного общества «Трезор Г.Б. Лтд.» в отношении товаров 06 и услуг 36, 37 и 42 классов МКТУ.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 29.01.2003 за № 2547, правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ».

Впоследствии в результате договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного в Роспатенте 22.02.2008 за № РД0033035, владельцем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Мерсиан» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 154389 представляет собой словесное обозначение «format», выполненное жирным наклонным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 154389 в связи с его

неиспользованием в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (ООО «Мерсиан», пр-д Черепановых, д. 72, кв. 80, Москва, 125183), указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 08.04.2008 с приложением копии заявления от 04.12.2007. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.07.2008 года, стороны были уведомлены корреспонденцией (форма 821) от 23.05.2008. Впоследствии заседание коллегии было перенесено четыре раза. Окончательное рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «format» состоялось на заседании 18.06.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.07.2008, правообладатель представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- на момент подачи заявления в Палату по патентным спорам правообладателем товарного знака являлось ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ», которое исчерпывающим образом использовало товарный знак для маркировки продукции и индивидуализации услуг, указанных в перечне свидетельства № 154389;

- ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» делало заказы на производство продукции, маркированной товарным знаком «format», на других предприятиях;

- в ассортимент продукции ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» входят такие товары, как сейфы, непосредственно указанные в 06 классе МКТУ свидетельства № 154389, так и сейфовое оборудование, которое может быть отнесено, как однородные товары, к товарам 06 класса МКТУ;

- компания ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» занимается также ремонтом и техническим обслуживанием производимой продукции;

- продукция, маркированная товарным знаком «format», присутствовала в хозяйственном обороте до даты подачи заявления в Палату по патентным спорам;

Также правообладателем были представлены следующие документы:

- копия договора купли-продажи № 01/01/01 от 31.12.2005 между ООО «ПРОГРАММА МИКС» и ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ», копия товарной накладной и счета-фактуры к нему на 4 л. [1];

- копия договора на изготовление продукции от 25.09.2006 между ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» и ООО «Промет», копия товарной накладной и счета-фактуры к нему на 8 л. [2];

- копия заявки от 04.04.2006 в сервисную службу Format от ООО «Варлоу» на замену замка сейфа и копия акта приемки выполненных работ от 07.04.2006 на 2 л. [3];

- копия договора № 4 от 15.01.2007 между ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» и ООО «Эламик» о поставке сейфового оборудования, копия товарной накладной и счета-фактуры к нему на 5 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 154389 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации товарного знака (30.06.1997) правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2007, включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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.

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 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Анализ материалов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования им товарного знака по свидетельству № 154389, показал следующее.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака по свидетельству № 154389, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления от 04.12.2007, то есть с 04.12.2002 по 03.12.2007 включительно.

В связи с тем, что ООО «Мерсиан» стало правообладателем товарного знака «format» лишь после регистрации договора об отчуждении исключительного права (22.02.2008), доказательства использования товарного знака представляются ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ», которое являлось владельцем указанного товарного знака в исследуемый период.

В качестве доказательств использования товарного знака коллегии Палаты по патентным спорам были представлены материалы [1] – [4], которые подтверждают наличие договорных отношений ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» с другими компаниями. Однако исполнение договоров [1], [2], [4] не подтверждено финансовыми документами. В заявке в сервисную службу Format [3] не определена форма оплаты по оказанию услуги «замена замка сейфа» и также не представлено подтверждение исполнения данной заявки финансовым документом. Ввиду изложенного установить, что ООО «ТРЕЗОР-СЕЙФЫ» на возмездной основе оказывало услуги по ремонту и техническому обслуживанию сейфов, указанные в перечне услуг 37 класса МКТУ свидетельства № 154389, коллегии не представляется возможным.

В дальнейшем, за период с 29.07.2008 до даты заседания коллегии 18.06.2009, правообладатель не смог предоставить каких-либо дополнительных доказательств использования им товарного знака «format».

Вышеизложенное не позволяет признать использование правообладателем товарного знака «format» по свидетельству № 154389 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «format» по свидетельству № 154389 в связи с неиспользованием полностью.