

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 11.11.2009, поданное по поручению компании МЕРО-ТСК Интэрнэшнл ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MERO» по свидетельству №311405, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MERO» по заявке №2004728392/50 с приоритетом от 08.12.2004 произведена 01.08.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №311405. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «МЕРО», 125438, Москва, ул. Войкова, д. 4, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MERO» по свидетельству №311405 в отношении всех указанных в перечне регистрации услуг по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех до даты подачи настоящего заявления. Лицом, подавшим заявление, также были представлены документы, свидетельствующие о его заинтересованности при подаче заявления.

Заявление от 11.11.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.12.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

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

- копия контракта №01/12-07 от 12.12.2007г. на оказание услуг по инженерно-технической экспертизе и контролю качества [1];
- копии протоколов согласования договорной цены на изучение технической документации от 12.12.2007г. (приложение №1 к контракту №01/12-07), от 12.09.2008 (приложение №2 к контракту №01/12-07), от 28.05.2009 (приложение №3 к контракту №01/12-07), от 30.06.2009 (приложение №4 к контракту №01/12-07), от 12.09.2008 (приложение №5 к контракту №01/12-07) [2];
- копии актов приема-сдачи работ (услуг) №1, №2, №3, №4, №5 к контракту №01/12-07 [3];
- техническое описание подвесного мостового крана со сдвоенной балкой на неподвижных опорах (кран) типа UC 2004/2-24/1NH (Заводской №№30035849/2F) [4];
- техническое описание подъемной платформы обслуживания на телескопической колонне (телеплатформа) типа ТР2004/7-0,75-23 [5];
- техническое описание подвесного мостового крана со сдвоенной балкой на неподвижных опорах (кран) типа UC2004/3-24,21-1TP (Заводской №30035850/1A) [6].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.11.2009 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), 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (11.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.11.2006 по 10.11.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству №311405 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде сферы, на поверхности которой изображены равноудаленные друг от друга резьбовые отверстия, а также расположенный под ней словесный элемент «MERO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Между правообладателем товарного знака ЗАО «МЕРО» (исполнитель) и компанией RULE European Institute for Marketing Research, Business Promotion and Financial Projects. Ltd (заказчик) заключен договор №01/12-07 от 12.12.2007г. на оказание услуг по изучению технической документации, контролю качества, проведению инженерно-технической экспертизы многопролетных кранов и подъемных платформ обслуживания на телескопической колонне для нового ангарного комплекса «Внуково». Техническое описание данного оборудования приведено в приложениях [4], [5] и [6], которые содержат изображение товарного знака по свидетельству №311405. К договору №01/12-07 от 12.12.2007г. в качестве приложений

представлены протоколы согласования договорной цены по изучению технической документации [2] за 2007, 2008, 2009 годы, а также акты приема-сдачи выполненных за это время работ и услуг [3].

Вместе с тем правообладателем товарного знака по свидетельству №311405 не представлено каких-либо документов финансового характера, подтверждающих исполнение договора №01/12-07 от 12.12.2007г., что приводит к выводу о неподтверждении факта непосредственного введения услуг, снабженных рассматриваемым знаком в гражданский оборот.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №311405 полностью.