

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 12.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «SOLID» по свидетельству №245806 полностью, поданное ООО «Брэнд-Хаус», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «SOLID» по заявке №2001739069/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.05.2003 за №245806 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Европроект», Курск (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «SOLID» по свидетельству №245806 полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его представителя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 06.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.04.2008 с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.03.2008, лицо подавшее заявление, представило ходатайство рассматривать заявление от 12.07.2007 только в отношении товаров 18 и услуг 42 «реализация товаров» классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 12.07.2007 правообладатель оспариваемой регистрации в подтверждение факта

использования товарного знака в отношении услуг 42 «реализация товаров» класса МКТУ представил следующие материалы:

- каталог продукции «КУЗОВ» зима 2007-2008 [1];
- каталог продукции «Материалы для кузовного ремонта» [2];
- прайс-лист 2008 на 3 л. [3];
- товарная накладная К1-0001127 от 21.03.2008 на 2 л. [4];
- договор купли-продажи №25/15/07 от 23.11.2007 на 3 л. [5];
- заключение СЭС на 2 л. [6];
- сертификат соответствия 7509458 на 1 л. [6];
- сертификат соответствия 0765828 на 1 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.07.2007.

С учетом даты (13.05.2003) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 12.07.2007 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно или частично, на основании

решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

С учетом даты (12.07.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 12.07.2004 по 11.07.2007, включительно.

В связи с тем, что лицо подавшее заявление, ограничило свои притязания только товарами 18 «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия» и услугами 42 «реализация товаров» классов МКТУ заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «SOLID» по свидетельству №245806 рассматривается в отношении вышеперечисленных товаров и услуг.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в них отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить фактическое использование товарного знака по свидетельству №245806 в отношении товаров и услуг, обозначенных в заявлении.

Представленные материалы иллюстрируют использование товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ, поскольку содержат сведения о антикоррозионных препаратах, грунтовках, лаках, шпатлевках, то есть о товарах, предназначенных для кузовного ремонта автомобилей. Что касается предоставления услуг 42 класса МКТУ под знаком «SOLID» третьим лицам, то правообладателем не представлено каких-либо доказательств, доказывающих использование знака в отношении данных услуг.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.07.2007 с уточнениями от 11.04.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 12.07.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «SOLID» по свидетельству №245806, сохранить ее действие в отношении следующих услуг:**