

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2007, о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "KAUFFMAN" по свидетельству №185352, поданное ООО "Мостерм", Россия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "KAUFFMAN" по заявке №99716661/50 с приоритетом 09.11.1999 произведена 03.03.2000 за №185352. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 1 - 34 классов МКТУ и услуг 35 - 42 классов МКТУ на имя ООО "ВЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕЗ", 113054, Москва, ул. Б.Пионерская, 33, стр. 1 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "KAUFFMAN" по свидетельству №185352 в отношении товаров 11 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.06.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.10.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2007, правообладателем были представлены следующие документы:

- копия лицензионного договора от 27.06.2002 (далее - [1]);

- товарная накладная №27 от 15.11.2006 (далее - [2]);
- счет-фактура №33 от 15.11.2006 (далее - [3]);
- счет №15 от 31.10.2006 (далее - [4]);
- платежное поручение №708 от 02.11.2006 (далее - [5]);
- счет №3067/11 от 17.11.2006 (далее - [6]);
- товарно-транспортная накладная №3067/11 от 14.11.2006 (далее - [7]);
- счет №30101810200000000593 к документу [7] (далее - [8]);
- чертеж светового короба NLA-1 (далее - [9]);
- счет №2002/2/01 от 08.02.2007 (далее - [10]);
- выписка по счету за 14.02.2007 (далее - [11]);
- платежное поручение №577 от 14.02.2007 (далее - [12]);
- счет №2002/12 от 31.12.2006 (далее - [13]);
- выписка по счету за 10.01.2007 (далее - [14]);
- платежное поручение №10 от 10.01.2007 (далее - [15]);
- счет №2002/1/10 от 31.10.2006 (далее - [16]);
- платежное поручение №840 от 10.11.2006 (далее - [17]);
- выписка по счету за 10.11.2006 (далее - [18]);
- счет №АА-0000010 от 29.09.2006 (далее - [19]);
- выписка по счету за 03.10.2006 (далее - [20]);
- платежное поручение №206 от 03.10.2006 (далее - [21]);
- счет №АА-0000009 от 29.08.2006 (далее - [22]);
- выписка по счету за 01.09.2006 (далее - [23]);

- платежное поручение №514 от 01.09.2006 (далее - [24]);
- счет №АА-0000001 от 30.01.2006 (далее - [25]);
- выписка по счету за 26.02.2006 (далее - [26]);
- платежное поручение №541 от 26.02.2006 (далее - [27]);
- счет №СК-0903048 от 09.03.2005 (далее - [28]);
- платежное поручение №708 от 16.03.2005 (далее - [29]);
- товарная накладная №рно-0002879 от 06.04.2005 (далее - [30]);
- счет-фактура №ВА00002879 от 06.04.2005 (далее - [31]).

Данные документы, по мнению правообладателя, свидетельствуют об использовании рассматриваемого товарного знака в отношении товара 11 класса МКТУ – "устройства для освещения" в рассматриваемый период с 28.03.2002 по 27.03.2007.

Также правообладателем было отмечено, что его лицензиатом является фирма ООО "Уайтхолл-Центр". По заказу лицензиата фирма ООО "БТЛ Медиа Групп" изготавливала световые коробки по ГОСТу Р 50460-92 (документы [2] - [5]). Приобретенные в собственность лицензиата световые коробки маркировались товарным знаком "KAUFFMAN", что подтверждается прилагаемыми чертежами световых коробов (документ [9]). После маркировки товарным знаком "KAUFFMAN" световые коробки были введены лицензиатом в гражданский оборот, а именно проданы фирме ООО "ВХ Импорт Кампании". На товарно-сопроводительной документации, подтверждающей факт продажи вышеуказанных осветительных приборов, присутствует товарный знак "KAUFFMAN", что подтверждается документами [6], [7]. Анализ прилагаемых чертежей световых коробов "KAUFFMAN" показывает, что данная продукция имела все признаки устройства для освещения, так как содержала две круглые

лампы TLE 32w/33, два дросселя А-54 ЕС-32, стартер S-10 4-65w. Внешний вид осветительного прибора (светового короба), маркированного товарным знаком "KAUFFMAN", наглядным образом демонстрирует прилагаемая фотография. За использование товарного знака "KAUFFMAN" по свидетельству №182352 в рассматриваемый период правообладатель регулярно получал вознаграждение от лицензиата ООО "Уайтхолл-Центр", подтверждением чему служат счета, платежные поручения, выписки по счету, на который поступали денежные средства от лицензиата по уплате лицензионного вознаграждения.

Что касается остальных товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, правообладателем не представлено документов, подтверждающих использование рассматриваемого товарного знака.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии отмечено то, что представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KAUFFMAN" по свидетельству №185352 для товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

С учетом даты (03.03.2000) регистрации товарного знака по свидетельству № 185352 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 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.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, производили вышеуказанные товары ("устройства для освещения") с маркировкой товарным знаком "KAUFFMAN" и реализовывали их на территории Российской Федерации.

С учетом даты (28.03.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 28.03.2002 по 27.03.2007, включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "KAUFFMAN", выполненное заглавными буквами латинского алфавита, при этом две буквы "F", занимающие центральное положение, выполнены шрифтом большего размера.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО "ВЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕЗ". Лицензиатом правообладателя является ООО "Уайтхолл-Центр", которому предоставлено право на применение товарного знака по свидетельству №185352 для всех товаров 01 - 34 классов МКТУ.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы [1], [10] - [27] содержат лишь сведения о взаимоотношениях правообладателя и лицензиата в отношении всех товаров 01-34 классов МКТУ, и об исполнении лицензионного договора [1]. Сделать вывод об использовании лицензиатом рассматриваемого знака именно для товаров 11 класса МКТУ и уплаты денежных средств в счет использования знака для этих товаров не представляется возможным.

В документах [2] - [8] речь идет о лайтбоксах (световых коробах), поставляемых лицензиату от фирмы ООО "БТЛ Медиа Групп", содержащих изображение водки "KAUFFMAN". Таким образом, лицензиату поставлялись световые коробки, содержащие рекламу водки "KAUFFMAN", что не подтверждает производство лицензиатом непосредственно устройств для освещения.

Что касается документов [28] - [31], то они содержат сведения о поставке лицензиату (ООО "Уайтхолл-Центр") фирмой ЗАО "Рекламная Группа "Витрина А" световых коробов, содержащих рекламу товарного знака "KAUFFMAN" в целом, что не позволяет утверждать об использовании рассматриваемого знака в отношении товаров 11 класса МКТУ - "устройства для освещения".

Более того, факт введения в гражданский оборот указанных товаров не подтвержден представленными правообладателем документами.

На документе [9] представлен чертеж светового короба, однако на чертеже не отображена маркировка рассматриваемым товарным знаком "KAUFFMAN".

Что касается доводов, приведенных в особом мнении от 18.10.2007, то они повторяют доводы, содержащиеся в отзыве правообладателя, и учтены в настоящем решении. Относительно копии договора №88 от 16.10.2006, приложенного к особому мнению, следует отметить то, что данный договор регулирует отношения между лицензиатом правообладателя и ООО "БТЛ Медиа Групп", исполнение которого было подтверждено документами [2] - [8], представленными на заседании коллегии, и не содержит сведений, достаточных об изменении настоящего решения.

Таким образом, правообладателем не представлены доказательства факта введения в хозяйственный оборот товаров 11 класса МКТУ с использованием товарного знака "KAUFFMAN" в оспариваемый период (с 28.03.2002 по 27.03.2007).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 28.03.2007, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "KAUFFMAN" по свидетельству №185352 в отношении товаров 11 класса МКТУ:**

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

(511)

- 01 класс- химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей;
- 02 класс- краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;
- 03 класс- препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
- 04 класс- технические масла и (консистентные) смазки; смазочные



- материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили;
- 05 класс - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды;
- 06 класс- обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды;
- 07 класс- машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы;
- 08 класс- ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы;
- 09 класс- приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания,

- измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители;
- 10 класс- приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов;
- 12 класс- транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху;
- 13 класс- огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки;
- 14 класс- благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы;
- 15 класс- музыкальные инструменты;
- 16 класс- бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением

- аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские;
- 17 класс- каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы;
- 18 класс- 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;
- 19 класс- неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники;
- 20 класс- мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс;
- 21 класс- домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением

- строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
- 22 класс- канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых или пластмассовых); текстильное волокнистое сырье;
- 23 класс- пряжа и нити текстильные;
- 24 класс- ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти;
- 25 класс- одежда, обувь, головные уборы;
- 26 класс- кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы;
- 27 класс- ковры, циновки, маты, линолеум и покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными;
- 28 класс- игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения;
- 29 класс- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
- 30 класс- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед;
- 31 класс- сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые

- продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод;
- 32 класс- пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 33 класс- алкогольные напитки [за исключением пива];
- 34 класс- табак; курительные принадлежности; спички;
- 35 класс- реклама; консультационные службы по управлению делами; управление коммерческими и промышленными операциями; агентства по импорту-экспорту; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; изучение рынка; сбыт товаров через посредников; исследования в области деловых операций; аукционная продажа; консультации профессиональные в области бизнеса; прогнозирование экономическое; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; аренда площадей для размещения рекламы, расклейка афиш, оформление витрин; почтовая рассылка рекламных материалов, публикация рекламных текстов, распространение рекламных объявлений, телевизионная реклама; фотокопирование;
- 36 класс- финансовые операции; финансирование; агентства по операциям с недвижимым имуществом; предоставление агентов-посредников; капиталовложения; сдача недвижимого имущества в аренду; брокерские операции; управление финансовой деятельностью; операции биржевые; маклерство; клиринг; предоставление ссуд; консультации по вопросам финансов; организация лотерей;

- выпуск ценных бумаг;  
строительство; ремонт; установка оборудования;
- 37 класс- связь;
- 38 класс- транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров;
- 39 класс- организация путешествий;  
обработка материалов;
- 40 класс- воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения;
- 41 класс- организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;
- 42 класс- обеспечение пищевыми продуктами и напитками;  
реализация товаров; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; юридические службы;  
организация выставок (предоставление оборудования);  
использование запатентованных изобретений; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; службы переводов; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; видеосъемка; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки; дизайн промышленный, художественный; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; кафе; кафетерии; рестораны; закусочные; буфеты; гостиницы; контроль качества; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; офсетная печать; фотографирование; создание новых видов товаров.