

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Нева", Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "HONKA RAKENNE" по свидетельству № 132453, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "HONKA RAKENNE" по заявке № 93055961/50 с приоритетом от 22.12.1993 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.09.1995 за № 132453 на имя компании "Хонкаракенне Ой", Финляндия в отношении товаров 19 класса МКТУ: неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции и сооружения, неметаллические памятники.

В Госреестр 25.03.2004 внесена запись об изменении наименования правообладателя на "Хонкаракенне Ой".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "HONKA RAKENNE" по свидетельству № 132453 полностью по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Кроме того, от лица, подавшего заявление, в Палату по патентным спорам поступила корреспонденция, названная им «Объяснения для приобщения к протоколу», в которой указано, что факт неиспользования товарного знака "HONKA RAKENNE" по свидетельству № 132453 правообладателем или иным лицом подтверждается отсутствием соответствующего зарегистрированного лицензионного договора, предусмотренного статьей 26 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 24.06.2008 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.09.2008. Копия заявления была направлена ранее – 15.02.2008.

Правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "HONKA RARENNE" по свидетельству №132453, поступивший в Палату по патентным спорам 25.09.2008.

С учетом представленного с упомянутым отзывом комплекта документов доказательствами использования товарного знака "HONKA RARENNE", по мнению правообладателя, являются следующие материалы:

- дистрибьюторский договор № SF/11121770/02000 от 21.12.2001 на 9 л. [1];
- дополнительные соглашения к дистрибьюторскому договору № SF/11121770/02000 от 21.12.2001 на 2л. [2];
- декларация компании «Хонкаракенне Ойй» от 09.09.2008 на 1 л. [3];
- договор купли-продажи № 039/5 от 15.07.2005 на 3л. [4];
- приходные кассовые ордера № 163 от 20.10.2005 и № 165 от 25.10.2005 на 1 л. [5];
- договор купли-продажи № 033/6 от 30.06.2006 на 3л. [6];

- приходные кассовые ордера № 189 от 06.12.2006 и № 197 от 19.12.2006, на 2 л. [7];
- договор купли-продажи № 95-013/3 от 20.02.2003 на 3л. [8];
- приложения к договору купли-продажи № 95-013/3 от 20.02.2003 на 2 л. [9];
- приходные кассовые ордера № 11 от 28.01.2004, № 51 от 05.04.2004, № 52 от 05.04.2004 и № 49 от 01.04.2004 на 2 л. [10];
- договор купли-продажи № 017/4 от 15.07.2004 на 3л. [11];
- приложения к договору купли-продажи № 017/4 от 15.07.2004 на 2 л. [12];
- платежные поручения № 4 от 16.08.2004, № 2 от 20.07.2004 и № 10 от 27.10.2004 на 3 л. [13];
- заявления на перевод денежных средств в валюте на 17л. [14];
- справки о валютных операциях на 9л. [15];
- таможенные декларации на 153 л. [16];
- платежные инвойсы на 104 л. [17];
- транспортные накладные на 124 л. [18];
- договор от 10.08.2006 об оказании спонсорской помощи с приложением №1 к нему, на 3 л. [19];
- фотографии без выходных данных на 3 л. [20];
- договор № 03-ОМ от 03.08.2007 на оказание рекламных услуг на 2 л. [21];
- фотографии без выходных данных на 2 л. [22];
- договоры о сотрудничестве от 01.01.2007 и 01.01.2006 на 6 л. [23];
- справка о сумме затрат на рекламу за период 2003-2007 на 1 л. [24];
- акт № 000677/1 от 29.10.2007 на 1 л. [25];
- договор № 1877 от 10.12.2007 с приложением №1 к нему, на 4 л. [26];
- договор № 148/11-С от 16.11.2006 на 3 л. [27];
- каталог 3-ей международной выставки "Деревянный дом 2007" 19-22.04.2007 [28];

- договор о спонсорстве от 17.10.2005 на 2 л. [29];
- договор от 07.08.2006 на 2 л. [30];
- каталог выставки Международный лесной форум 2006 [31];
- рекламные материалы без выходных данных на 13 л [32];
- распечатки с сайтов Интернета на 4 л. [33];
- пресс-отчет за апрель-декабрь 2007 на 229 л. [34].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2009, правообладателем были представлены дополнительные документы:

- научно-консультативное заключение на 2 л. [35];
- приходные кассовые ордера №103 от 27.07.2006, №107 от 31.07.2006, на 2 л. [36];
- счет-фактура № 123-Д/6 ОТ 29.12.2006 на 1 л. [37];
- паспорт сделки по дистрибьюторскому договору № SF/11121770/02000 от 21.12.2001 на 1л. [38].

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

С учетом даты (29.09.1995) регистрации товарного знака "HONKA RAKENNE" правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— 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.

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 России, 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 или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Согласно заявлению от 29.12.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака "HONKA RARENNE" по свидетельству № 132453 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, то есть с 30.12.2002 по 29.12.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 132453 представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы "HONKA RARENNE" которого расположены друг над другом и выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Справа от словесных элементов расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение двух букв «Н», совмещенных между собой.

Анализ отзыва правообладателя показал, что представленные в нем фактические данные не позволяют сделать вывод о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации произведенных правообладателем товарного знака "HONKA RAKENNE" по свидетельству № 132453 финской компанией "Хонкаракенне Ойй" товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В договоре [1] российская компания ООО "Росса-Ракенне СПб" была назначена правообладателем товарного знака "HONKA RAKENNE" по свидетельству №132453 исключительным дистрибьютером в городах Санкт-Петербург и Москве, а также в Московской и Ленинградской областях в отношении бревенчатых домов и комплектующих к ним, маркированных товарным знаком Honka, что существенно отличается от комбинированного товарного знака со словесным элементом "HONKA RAKENNE".

Договоры купли-продажи [4], [6], [8], [11], спецификации [9], [12] к указанным договорам и приходные кассовые ордера [5], [7], [10], [13], [35] и [36] также не содержат сведений о товарах, маркированных комбинированным обозначением "HONKA RAKENNE".

Таким образом, представленные правообладателем документы не подтверждают факт использования правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №132453 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В силу указанного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 29.12.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака "HONKA RAKENNE" по свидетельству № 132453.**