

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 18.08.2009, поданное компанией БИВЕР МАШИН КОРПОРЕЙШН, Канада (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BEAVER» по свидетельству №264489 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 01.03.2004г. за №264489 по заявке №2003720518/50 с приоритетом от 21.10.2003г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАМИ-Станкоагрегат» (далее — правообладатель) для товаров 07 и 09 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 18.08.2009 и дополнении к нему от 28.01.2010г. (приложение 1 к протоколу) испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 264489 в отношении части товаров 09 класса МКТУ (приборы и инструменты для взвешивания, измерения, контроля; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины) в связи с его неиспользованием. В дополнение к заявлению, лицом, подавшим заявление, представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 22.09.2009г. за №2003720518/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.12.2009г. Заседание

коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено по просьбе сторон, участвующих в рассмотрении заявления. Окончательное заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 28 января 2010г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседании коллегии представил материалы, подтверждающие, по его мнению, использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №264489:

1. Договор подряда №1/10/11/07 от 10.11.2007г. между правообладателем, как заказчиком, и АОЗТ «ЮЛИРОС И Д», как подрядчиком по выполнению работы по изготовлению торгового оборудования, товарная накладная 31850 и счет-фактура от 25.11.2007г., товарная накладная 32112 и счет-фактура от 28.11.2007г., товарная накладная Рн8-12388 и счет-фактура от 20.03.2008г.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления от 18.08.2009г. включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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.

При этом, согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 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 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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 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: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот

на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

Товарный знак по свидетельству № 264489 представляет собой словесное обозначение «BEAVER», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно заявлению от 18.08.2009г. и представленному к нему на заседании коллегии уточнению испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «BEAVER» по свидетельству №264489 частично, а именно в отношении части товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты для взвешивания, измерения, контроля; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факта использования правообладателем товарного

знака «BEAVER» по свидетельству №264489 в обозначенный период времени, а именно с 18.08.2006г. по 17.08.2009г. включительно.

Согласно договору подряда от 10.11.2007г. (1), заключенному между правообладателем, как заказчиком и подрядчиком – АОЗТ «ЮЛИРОС И Д», последним должны быть выполнены работы по изготовлению торгового оборудования различных моделей, маркированных товарным знаком «BEAVER». При этом вид, количество и технические регламенты заказываемого оборудования являются неотъемлемой частью договора (пункт 1) и устанавливаются в дополнительных соглашениях к нему. Из представленного дополнительного соглашения №1 следует, что подрядчик обязуется изготовить следующую продукцию: кофейные автоматы GE-4-5 Beaver 4-5 и ES-64 Beaver - 64, торговый автомат (сыпучие смеси) Beaver - 14/82, холодильную установку для замораживания продуктов мод. Beaver K-45, торговый автомат Beaver -15 KM-15.

Представленные в дополнительном соглашении товары не могут быть отнесены к анализируемым товарам 09 класса МКТУ, поскольку изготовление таких товаров, как «кофейные автоматы и холодильная установка», не является предметом анализа при исследовании вопроса об использовании спорного товарного знака по свидетельству №264489, т.к. они не указаны в заявлении от 18.08.2009г. А такие товары, как «торговый автомат Beaver -15» и «торговый автомат (сыпучие смеси) Beaver - 14/82», при отсутствии необходимой технической документации (пункт 1 договора) не могут быть соотнесены с товарами 09 класса «торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой».

Следует также отметить, что товарные накладные и счета-фактуры, представленные в качестве приложения к анализируемому договору (1), также не могут быть учтены, поскольку они не подтверждены документами об оплате (например, платежным поручением) поставляемого по договору товара. Тем более, что в соответствии с пунктом 3.2

указанного договора правообладатель обязан оплатить подрядчику цену работы в течение 5 банковских дней от даты накладной (от 25.11.2007г.) на передачу продукции. Изложенное не позволяет сделать вывод о введении правообладателем в гражданский оборот товара, произведенного АОЗТ «ЮЛИРОС И Д» по договору подряда.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака №264489 в установленный Кодексом срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака для части товаров 09 класса МКТУ (приборы и инструменты для взвешивания, измерения, контроля; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.08.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №264489 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных и транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы.

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, сигнализации, спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.