

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CELSY» по свидетельству №134330, поданное GROUPE ADEO, Франция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «CELSY» по заявке №93013530/50 с приоритетом от 01.04.1993 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.11.1995 за №134330 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "КЭЛСИ" - Научно-исследовательское инновационное предприятие "Комплексные электронные системы", Россия, в отношении товаров 01-34 классов МКТУ и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с данными Госреестра, опубликованными 12.11.2002, в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №134330 были внесены изменения, а именно наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское инновационное предприятие "Комплексные электронные системы "КЭЛСИ" изменено на Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское инновационное предприятие "Комплексные электронные системы "КЭЛСИ" (далее – правообладатель).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 20.03.2008 правовая охрана товарного знака признана недействительной в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Срок действия регистрации до 01.04.2013.

Товарный знак «CELSY» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CELSY» по свидетельству №134330 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 06, 08, 10, 11, 16, 20, 21 классов МКТУ.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.01.2010. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении данной корреспонденции правообладателю.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.01.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам поступившего заявления. Вместе с тем, от правообладателя и от лица, подавшего заявление в Палату по патентным спорам поступили ходатайства с просьбой перенести дату заседания коллегии на более поздний срок в связи с возможностью урегулирования спора мирным путем. Дата заседания коллегии перенесена на 15.03.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2010, лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС знака «CELCIA» по международной регистрации №946825;
- решение от 24.11.2008 по международной регистрации №946825;
- базовая регистрация №3502524 знака «CELCIA»;
- распечатка с сайта ФИПС заявки №2009722190/50 - «CELCIA».

Из представленных материалов коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №134330 только в отношении товаров 06, 11 классов

МКТУ. В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №134330 заинтересованность не установлена.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2010, правообладатель спорного знака вновь отсутствовал, а лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем заявителю требуется дополнительное время для урегулирования вопроса, касающегося получения регистрации товарного знака по другой заявке заявителя. При этом на заседании коллегии заявитель озвучил, что в случае отказа в удовлетворении ходатайства о переносе, просит рассматривать заявление по существу. В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.09.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и 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. 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 подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Товарный знак «CELSY» по свидетельству №134330 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-34 классов МКТУ и услуг 35-42 классов МКТУ.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса правообладателю необходимо представить доказательства использования товарного знака. Проведение переговоров между правообладателем и лицом, подавшим заявление не снимает с правообладателя обязанность предоставления материалов, доказывающих использование принадлежащего ему товарного знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №134330 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 06, 11 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.09.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.09.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №134330, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

01 - химические продукты, предусмотренные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы, удобрения, составы для тушения огня, химические вещества для пайки и закалки металлов, химические вещества для консервирования пищевых продуктов, дубильные вещества, клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, лаки, политуры, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества, протравы, закрепители красителей, необработанные природные смолы, металлы листовые и порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - 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 - 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 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, 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.

07 - машины и станки, двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки, ложки, холодное оружие, бритвы.

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для

взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения, аппаратура для записи, передачи или 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 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные, ортопедические изделия, материалы для наложения швов.

12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху.

13 - огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы.

15 - музыкальные инструменты.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских или 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 - каучук, гуттаперча, резина, 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 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры, шкурки животных, чемоданы, дорожные сундуки, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

19 - неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы, битум, неметаллические передвижные строительные конструкции и сооружения, неметаллические памятники.

20 - 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 - домашняя 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 (стальная стружка) для пола, необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла), изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам), набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых), текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, одеяла, покрывала и скатерти.

25 - одежда, обувь и головные уборы.

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы, искусственные цветы.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов, стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод.

33 - алкогольные напитки, за исключением пива.

34 - табак, курительные принадлежности, спички.

35 - реклама и деловые операции.

36 - страхование и финансирование.

37 - строительство и ремонт.

38 - связь.

39 - транспортировка и хранение.

40 - обработка материалов.

41 - воспитание и организация развлечений.

42 - обеспечение продуктами питания, предоставление временных жилых помещений, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарные и сельскохозяйственные службы, юридические службы, исследования в области науки и промышленности, программирование, услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам.