

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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.12.2009, поданное компанией «КОМЕНУЭЛС ЛЕМИНЕЙТИНГ ЭНД КОУТИНГ, ИНК.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №152035, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №95710177/50 с приоритетом от 12.09.1995 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.04.1997 за №152035 в отношении товаров 11, 16, 19, 20, 21 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Группа Компаний Савва», Москва. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Закрытое акционерное общество «Группа Компаний Савва».

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2000, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «Проп.Линк», Москва.

Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 12.09.2015.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2007, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано

Обществу с ограниченной ответственностью «КЕРАМИКА», г. Чебоксары (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №152035 представляет собой словесное обозначение «САНТЕК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «САНТЕК» по свидетельству №152035 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.04.2010, следующие материалы:

- Распечатки сведений о товарных знаках «SUNTEK», зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, в США (в отношении товаров 17 и услуг 42 классов МКТУ) и в Украине (в отношении товаров 17 класса МКТУ), с переводом на русский язык – на 21 л. [1];
- Перечень товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, в других странах – на 1 л. [2];
- Копия решения ФГУ ФИПС об отказе в регистрации товарного знака и копия уведомления ФГУ ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – на 5 л. [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.05.2010, представил на него отзыв от 25.05.2010, в котором указано, что спорный товарный знак использовался им в рассматриваемый период времени в отношении услуг 42 класса МКТУ «исследования технические; создание новых видов товара». При этом отмечено, что правообладатель является производителем санитарно-технических изделий и по заданию третьих лиц осуществляет техническую разработку и производство пробных моделей своей продукции – умывальников.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ.

К отзыву правообладателя от 25.05.2010 приложены копии следующих документов:

- Договор об изготовлении и поставке правообладателем (продавцом) мебельных умывальников ООО «Аква-СтАн» (покупателю) – на 4 л. [4];
- Товарная накладная – на 2 л. [5];
- Страницы каталога продукции – на 3 л. [6].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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).

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Исходя из того, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительными правами на сходные товарные знаки «SUNTEK» в США (в отношении товаров 17 и услуг 42 классов МКТУ) и в Украине (в отношении товаров 17 класса МКТУ) [1], коллегия Палаты по патентным спорам

усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «САНТЕК» по свидетельству №152035 только в отношении услуг 42 класса МКТУ. Следует отметить, что перечень товаров и услуг спорной регистрации товарного знака не содержит в себе товаров 17 класса МКТУ.

Перечень товарных знаков [2] не может быть учтен коллегией, поскольку он носит декларативный характер и не подтвержден распечатками сведений об этих знаках.

Факт подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего заявление [3], сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на спорный товарный знак каким-либо образом нарушает права лица, подавшего заявление, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему как субъекту хозяйственной деятельности реального ущерба.

Материалы [1 – 3] не содержат в себе сведений о наличии заинтересованности у лица, подавшего заявление, в приобретении исключительного права на спорный знак или сходное с ним обозначение в отношении остальных товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг спорной регистрации товарного знака.

Исходя из вышеуказанного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака «САНТЕК» по свидетельству №152035 только в отношении услуг 42 класса МКТУ.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

(18.12.2009), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 18.12.2006 по 17.12.2009.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение «САНТЕК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Спорный товарный знак, согласно отзыву правообладателя от 25.05.2010, использовался им в рассматриваемый период времени в отношении санитарно-технических изделий, в частности, им производились и реализовывались умывальники.

При анализе представленных правообладателем материалов [4 – 6] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В соответствии с договором [4] правообладатель является производителем и продавцом товара (мебельных умывальников), а ООО «Аква-СтАн» – покупателем этого товара, то есть объектом, в отношении которого указанные лица вступают в соответствующие правоотношения, является именно товар – готовая продукция (мебельные умывальники), а не результаты работ по техническому исследованию и созданию новых видов товара – какие-либо идеи, формулы, чертежи, промышленные образцы, полезные модели или изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности.

Товарная накладная [5] также указывает на объект правоотношения – товар (умывальник).

В каталоге продукции [6] приведены изображения товаров, производимых и предлагаемых к продаже правообладателем.

Таким образом, представленные правообладателем материалы [4 – 6] не содержат в себе сведений об использовании спорного товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В силу указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «САНТЕК» по свидетельству №152035 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 42 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.12.2009 в отношении этих услуг.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.12.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «САНТЕК» по свидетельству №152035, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г

(511)

11 - устройства для освещения, нагрева, тепловой обработки пищевых продуктов, устройства санитарно-технические и водораспределительные, устройства для охлаждения, сушки и вентиляции, санитарно-технические установки, приборы и оборудование для ванных комнат, биде, ванны, футеровка ванн, души, туалеты, вентили и краны водопроводные, умывальники, установки для очистки и распределения воды, фонтаны, резервуары водоспусков, унитазы и сиденья для туалетов.

16 - печатная продукция и издания, мешки, пакеты, обертки, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые.

19 - неметаллические строительные материалы, облицовки, покрытия, обшивки и панели строительные неметаллические, неметаллические конструкции и передвижные сооружения, художественные изделия из камня, бетона или мрамора, огнеупорные материалы и покрытия, опоры неметаллические, полы неметаллические, мозаики строительные, клапаны, вентили для водопроводных труб, кроме металлических и пластмассовых.

20 - мебель, зеркала, баки и резервуары, кроме металлических и каменных, вентили, клапаны и трубы водопроводные пластмассовые, покрытия съемные для водопроводных раковин, умывальники (мебель), тара для упаковки фарфора и стекла, художественные изделия из дерева или пластмасс.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, необработанное или частично обработанное стекло, кроме строительного, изделия из фарфора, фаянса и стекла, не относящиеся к другим классам, художественные изделия и посуда из керамики, стекла или фарфора.

35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, офисная служба, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, демонстрация товаров, распространение образцов, услуги по импорту

и экспорту, сбыт товаров через посредников.

37 - строительство, ремонт, установка оборудования.