

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 – ГК РФ, 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №821713 в связи с его неиспользованием, поданное компанией УАБ «ТЕГРОС ИНВЕСТИЦИЯ», Литва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №821713 с конвенционным приоритетом от 25.06.2003 произведена Международным бюро ВОИС 12.09.2003 в отношении товаров 01, 04 и 17 классов МКТУ. Владельцем знака является компания «KIM JAROLIM Im- und Export GmbH», Германия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №821713 является изобразительным, состоит из комбинации буквы «P» и знака «+». Буква и знак выполнены с частичным наложением друг на друга.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №821713 в отношении всех товаров 01, 04 и 17 классов МКТУ, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 23.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления.

Лицом, подавшим заявление, вместе с заявлением [1], а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам [2], состоявшемся 31.08.2010,

были представлены документы, иллюстрирующие заинтересованность в подаче такого заявления.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением, представил следующие материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании знака по международной регистрации №821713:

- копия дистрибьюторского соглашения от 14.01.2008 на 4 л. [3];
- копия материалов контракта №2008/01 от 25.04.2008 на 6 л. [4];
- копия материалов договора поставки №77/23 от 05.08.2008 на 8 л. [5];
- копия лицензии на 3 л. [6];
- распечатки из сети Интернет на 9 л. [7];
- образец продукции [8].

Согласно пояснениям представителя правообладателя указанные материалы [1-6] свидетельствуют об использовании знака по международной регистрации №821713 в отношении следующих позиций:

01 – «produits chimiques destines a l'industrie, aux sciences, a la photographie, ainsi qu'a l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; matieres plastiques a l'etat brut; adhesifs a usage industriel; polyurethane; mousse de polyurethane; adhesif a vaporiser» («химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные пластические материалы, клеящие вещества для промышленных целей; полиуретан; полиуретановая пена; клеящие вещества (клеи) для распыления»);

17 – «produits en matieres plastiques (semi-finis); matieres a etouper et a isoler; joints, en particulier mastics pour joints, mousse d'isolation» («изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; прокладки, в частности материалы уплотняющие герметические для соединений, изоляционная пена»).

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.05.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 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 пунктами 2 и 3 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал знак по международной регистрации №821713 в отношении товаров 01, 04 и 17 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №821713 использовался правообладателем в том виде, в котором он был зарегистрирован в исследуемый период времени (24.09.2009), о чем свидетельствует образец произведенной им продукции [8].

Правообладателем знака по международной регистрации №821713 был представлен договор [3], согласно которому его дистрибьютором на территории Российской Федерации является ООО «Эм-Джи Логистик» (далее - дистрибьютор). В соответствии с указанным договором правообладатель представляет дистрибьютору право осуществлять продажу и распространение продукции, маркированной знаком «Р+», на территории Российской Федерации, при обязательном условии закупки товаров у компании «Мейпл Эссетс ЛТД», Белиз (далее - поставщик). Пунктом 4.6 соглашения [3] предусмотрена полная подотчетность дистрибьютора правообладателю по любым вопросам, которые могут его заинтересовать. В том числе пунктом 4.10.2 предусмотрена инспекция товаров правообладателем (например, товаров, содержащих дефекты).

Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам констатировать факт осуществления дистрибьютором деятельности под контролем правообладателя. В том числе контроль правообладателя выражается в контроле поставщика.

Согласно контракту [4] поставщик поставлял товары дистрибьютору, о чем свидетельствуют грузовые таможенные декларации. В грузовых таможенных декларациях поставляемый товар охарактеризован как «составы для уплотнения: пена монтажная, бытовая. Знак «Р+»».

Дальнейшая реализация товаров дистрибьютором на территории Российской Федерации подтверждается договором поставки [5] с ООО «ТЭКСТРОЙ». К договору были представлены счет-фактура №79 от 05.08.2008 и товарная накладная №79 от 05.08.2008; товарная накладная №54 от 07.07.2009, счет-фактура №54 от 07.07.2009. Исполнение договора подтверждается платежными поручениями к ним (платежное поручение №000163 от 30.07.2009, платежное поручение №00017 от 27.08.2008).

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам говорить о том, что товарный знак «Р+» по международной регистрации №821713 использовался в рассматриваемый период времени на территории Российской Федерации для товаров «пена монтажная, бытовая».

Согласно представленной правообладателем информации [5] монтажная пена является строительным материалом, представляющим собой полиуретановую пену. Следует отметить, что полиуретановая пена – это однокомпонентный состав, отверждаемый влагой воздуха (вспененная пенополиуретановая пена), то есть по существу представляет собой пенополиуретан. Указанное позволяет сохранить правовую охрану для следующих позиций: «полиуретан; полиуретановая пена» 01 класса МКТУ.

Монтажная пена применяется для монтажа и уплотнения дверных коробок, оконных рам и других конструкций, для изоляции разводящей сети, уплотнения швов и трещин, заполнения различных пустот, склеивания и т.д. Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что монтажная пена по своему функциональному назначению может

соотноситься с такими товарами как «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; материалы уплотняющие герметические для соединений; изоляционная пена» 17 класса МКТУ.

Помимо прочего, монтажная пена содержится в аэрозольном баллоне, предусматривающем возможность ее распыления, что позволяет ее квалифицировать как «клеящие вещества (клеи) для распыления» и сохранить правовую охрану знаку по международной регистрации №821713 для соответствующей позиции 01 класса МКТУ.

Как было отмечено выше, монтажная пена представляет собой обработанную (вспененную) пенополиуретановую пену. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования знака по международной регистрации №821713 в отношении позиции «необработанные пластиковые материалы» 01 класса МКТУ недоказанным.

В отношении таких товаров 01 класса МКТУ, как «химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве» коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Монтажная пена, как было указано выше (источник [7]), применяется в строительстве. Мнение правообладателя о применении пены в отношении указанных в перечне областей деятельности не подтверждены документально.

Что касается промышленных целей применения монтажной пены, коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что в соответствии с грузовыми таможенными декларациями поставлялся следующий товар: «пена монтажная, бытовая».

Что касается остальных товаров 01 и 17 классов МКТУ, а также всех товаров 04 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №821713, то в их отношении доказательств использования знака правообладателем не представлены. В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в удовлетворении заявления в отношении данных товаров 01, 04 и 17 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.05.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №821713, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров:

01 – «polyurethane; mousse de polyurethane; adhesif a vaporiser»;

17 – «matieres a etouper et a isoler; mastics pour joints, mousse d'isolation».