

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 09.09.2011, поданное ООО «Диалектика» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №357583, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2006727181/50 с приоритетом от 22.09.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.08.2008 за №357583 на имя ООО «Гидропротект», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 22.09.2016.

Товарный знак по свидетельству №357583 представляет собой словесное обозначение «Роса», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №357583 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил в качестве доказательств, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №357583, следующие материалы:

- копию Договора №20/12/10-ГТ от 20.12.2010 между ООО «Квант» и ООО «ГИДРОПРОТЕКТ» [1];

- копии: товарной накладной №293 от 13.04.2011, счета-фактуры №293 от 13.04.2011, платежных поручений №192 от 28.04.2011, №203 от 04.05.2011, №208 от 06.05.2011, счета №311 от 12.04.2011 - [2];

- сведения из сети Интернет (сайт <http://stroy.wmag.ru>, сайт <http://web.archive.org>), касающиеся информации о правообладателе [3];

- фотографию продукции [4];

- рекламные материалы: фотографии с выставки, брошюра [5];

- распечатку с сайта <http://wayback.archive.org> [6].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №357583.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы и пояснения, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №357583. В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, отмечает, что осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и реализации изоляционных составов для защиты зданий и сооружений от влаги и сырости и намерен маркировать продукцию сходным обозначением «РОСА». На имя ООО «Диалектика» подана заявка №2011727247/50 на регистрацию товарного знака «РОСА» в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление в виду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.09.2011 включает 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 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 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. 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:

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.

Товарный знак по свидетельству №357583 представляет собой словесное обозначение «Роса», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявления, в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №357583 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, ввиду чего, правообладателю необходимо доказать использование товарного знака в отношении данных товаров.

С учетом даты (09.09.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 09.09.2008 по 08.09.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №357583 являлось ООО «Гидропротект».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Согласно договора [1] ООО «Квант» поставляет строительные материалы ООО «Гидропротект». Очевидно, что наименование, количество и цена продукции указываются в товарных накладных и счетах на оплату. Однако, в представленных материалах [2] продукция, маркированная товарным знаком «Роса», не значится.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №357583 непосредственно правообладателем или третьим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Документы [5] не могут быть соотнесены с конкретной датой, что не позволяет учесть эти материалы в качестве доказательств использования знака по свидетельству №357583.

Материалы [3, 6] также не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №357583, поскольку не содержат сведений о непосредственном изготовителе строительного материала гидрофобизатора, маркированных товарным знаком «Роса», и, следовательно, они не могут быть

приняты коллегией как доказательства надлежащего использования товарного знака по свидетельству №357583 правообладателем.

Представленная фотография продукции [4] выглядит не убедительно при отсутствии фактических данных, свидетельствующих о производстве продукции и введении ее в гражданский оборот правообладателем.

Таким образом, представленные материалы не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот товаров 17 класса МКТУ «составы для защиты зданий от сырости изоляционные» правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя,

Таким образом, факт использования товарного знака «Роса» в отношении вышеназванных товаров правообладателем не доказано.

Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 09.09.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №357583.