

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 21.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГАРАНТ» по свидетельству № 237056/1 в связи с неиспользованием в отношении товаров 02 и 19 классов МКТУ, поданное патентным поверенным Российской Федерации А.Е. Исаевым (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ГАРАНТ» по заявке № 2000733424/50 с приоритетом от 25.12.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2003 по свидетельству № 237056 на имя Закрытого акционерного общества «Янтарная комната», Санкт-Петербург, в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно договору о передаче исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ, зарегистрированному в Роспатенте 10.12.2004 № 7678, правообладателем товарного знака «ГАРАНТ» является Общество с ограниченной ответственностью «Старатели», Московская область, г. Лыткарино, на имя которого выдано свидетельство № 237056/1.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГАРАНТ» по свидетельству № 237056/1 в отношении всех товаров 02 и 19 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет после его регистрации в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил отзыв от 25.05.2006 на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГАРАНТ», в котором отмечает следующее:

- компания ООО «Старатели» приобрела товарный знак по свидетельству № 237056/1 на основании договора уступки товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 10.12.2004 за номером 7678, в отношении товаров 01, 02, 16, 17 и 19 классов МКТУ и с момента регистрации договора прошло около полутора лет;

- производство товаров 02 и 19 классов МКТУ требует значительных временных и материальных затрат; так уже с ноября 2004 года ООО «Старатели» с разрешения прежнего владельца товарного знака проводит презентацию новой гаммы продуктов для отделки и ремонта класса «премиум» под товарным знаком «GARANT»;

- в 2005 году на российский рынок уже поступили сухие строительные смеси, грунтовки, гидроизоляции, штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи, а также иные товары для отделочных работ;

- товарный знак на продукции используется в написании буквами латинского алфавита, что обусловлено особенностью российского рынка и целевой направленностью товаров, рассчитанных на более обеспеченный круг потребителей;

- использование обозначения «GARANT» в латинице может быть приравнено к использованию товарного знака по свидетельству № 237056, так как сущность товарного знака не изменилась и оно фонетически и семантически тождественно зарегистрированному товарному знаку на русском языке «ГАРАНТ».

- ООО «Старатели» ведет активную рекламную кампанию по продвижению нового бренда в средствах массовой информации и справочных изданиях.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству № 237056/1 правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- договор от 30.12.2003, товарная накладная № 634 от 02.11.2004 и счет фактура № 645 от 02.11.2004 на 5 л. [1];

- Договор № 3 от 05.01.2004 и товарная накладная № 480 от 29.10.2004 на 4 л. [2];
- Счет-фактура № 480 от 11.03.2005, товарная накладная № 2614 от 11.03.2005 на 2 л. [3];
- Счет-фактура № 541 от 11.03.2005, товарная накладная № 2678 от 11.03.2005 на 2 л. [4];
- Счет-фактура № 743 от 15.03.2005, товарная накладная № 2865 от 15.03.2005 на 1 л. [5];
- Счет-фактура № 1232 от 18.08.2005 и товарная накладная № 12003 от 18.08.2005 на 2 л. [6];
- Счет-фактура № 1624 от 28.09.2005 и товарная накладная № 14224 от 28.09.2005 на 2 л. [7];
- Счет-фактура № 1334 от 22.11.2005 и товарная накладная № 16900 от 22.11.2005 на 2 л. [8];
- Счет-фактура № 401 от 07.04.2005 и товарная накладная № 4175 от 07.04.2005 на 2 л. [9];
- публикации в СМИ на 53 л. [10];
- фотографии упаковок на 3 л. [11];
- Счет-фактура № 699 от 14.03.2005 и товарная накладная № 2798 от 14.03.2005 на 2 л. [12];
- Счет-фактура № 1495 от 26.03.2005 и товарная накладная № 3532 от 26.03.2005 на 2 л. [13];
- Счет-фактура № 1055 от 17.11.2005 и товарная накладная № 16707 от 17.11.2005 на 2 л. [14];
- Публикации в СМИ на 10 л. [15];
- Фотографии упаковок на 4 л. [16].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и сохранить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237056/1, даже, несмотря на то, что представленными материалами

использование подтверждено только в отношении части товаров, так как ООО «Старатели» не имело возможности наладить производство в столь короткие сроки, потому что с регистрации договора уступки прошло немногим более года и осуществлены действия по подготовке производства продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 21.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237056/1.

С учетом даты поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона. Согласно статье 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Использованием может быть также признано 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237056/1, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, поступило 24.03.2006 в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 24.03.2003 по 23.03.2006. В обозначенный период правообладатель активно производил строительные отделочные материалы высокого качества, в связи с чем его производственная деятельность широко освещалась в прессе, а товары рекламировались в печатных изданиях [10, 15]. Производимая продукция реализовывалась по договорам поставки, заключенным с рядом организаций Москвы, Московской, Ивановской, Самарской и Костромской областей, Республики Мордовия. Представленные товарные накладные и счета-фактуры [1-9] подтверждают факт исполнения обязательств по договорам, а именно: оплату и поставку ряда строительных товаров, из которых оспариваемым товарным знаком маркированы только упаковки плиточного клея («Express Гарант») и крафт-мешки («Гарант»). Указанные товары не входят в перечень товаров 02 и 19 классов МКТУ, указанных в свидетельстве № 237056/1, и поэтому представленные материалы [1-9] не могут быть учтены Палатой по патентным спорам. На фотографиях [11] изображены мешки штукатурки, маркированные, в частности, словесным обозначением «GARANT». Вместе с тем на фотографиях видна дата производства (09.05.2006), которая выходит за рамки обозначенного выше трехлетнего периода с 24.03.2003 по 23.03.2006.

Как следует из товарных накладных и счетов-фактур [12-14] правообладателем в рассматриваемый трехлетний период была поставлена продукция под наименованием «ГАРАНТ», а именно: клей плиточный, наливной пол, гипсовая штукатурка, шпатлевка, грунтовка, грунтовка-концентрат, гидроизоляция

обмазочная, лента гидроизоляционная. Продукция предназначалась ООО «Еврострой Я» (г. Ярославль), индивидуальному предпринимателю Трофимчуку О.А., (г.Ростов-на-дону), ООО «Стройтемп» (г.Кострома). Приведенные в счетах-фактурах и товарных накладных наименования товаров по своим характеристикам, виду и условиям реализации могут быть соотнесены со следующими товарами 02 класса МКТУ – растворы для побелки (шпаклевка) и 19 класса МКТУ – обмазки [строительные материалы], смола, алебастр, гипс строительный [для внутренних работ] строительные растворы, штукатурный гипс.

В отношении остальных товаров 02 и 19 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 237056/1, использование товарного знака «ГАРАНТ» не доказано.

Относительно довода правообладателя о том, что он является обладателем исключительного права на товарный знак «ГАРАНТ» только с декабря 2004 года и по указанной причине не имел возможности использовать товарный знак, Палата по патентным спорам отмечает следующее. Товарный знак «ГАРАНТ» был зарегистрирован 30.01.2003 и с этого момента пользуется правовой охраной на территории Российской Федерации. В случае передачи исключительного права на товарный знак по договору об уступке предусмотренный статьей 22 Закона трехлетний срок не прерывается, и поэтому при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования во внимание могут быть приняты доказательства использования товарного знака как прежним правообладателем, так и новым. Наличие уважительных причин неиспользования товарного знака «Гарант» прежним правообладателем (ЗАО «Янтарная комната») не представлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.03.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ГАРАНТ» по свидетельству № 237056/1 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)	
01 -	Агглютинирующие вещества для бетона; альгинаты [желатинирующие или вспучивающие препараты], за исключением пищевых; бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; белая глина; белильная [хлорная] известь; бентонит; вещества для отверждения известняка; вещества для придания водонепроницаемости цементу, кроме красок; влагонепроницаемые препараты для каменной или кирпичной кладки, за исключением красок; вспучивающие препараты [альгинаты], за исключением пищевых; глинозем; гурьюн; жидкое стекло [растворимое]; известь хлорная [белильная]; казеин для промышленных целей; камедь аравийская [сенегальская] для промышленных целей; каолин; клеи [природные]; обесклеивающие вещества; природные клеи для промышленных целей; природные клеи, за исключением канцелярского или бытового клея; противостарители для бетона, за исключением красок и масел; противостарители для каучука; противостарители для цемента, за исключением красок и масел; птичий клей; растворители для клеев; растворители для лаков; растворители для смол; растворы каучука; резиновые клеи; рыбий клей, за исключением канцелярского, пищевого или бытового клея; смолы акриловые необработанные; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; стекло жидкое [растворимое]; химические вещества для вспенивания [пенообразователи] для бетона; химические вещества для изготовления пигментов [краски]; химические вещества для окрашивания эмали; химические вещества для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; хлорная [белильная] известь; эпоксидные смолы необработанные; химические

	вещества для окрашивания эмалей;
02 -	Растворы для побелки
16 -	Клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; типографские краски;
17-	Акриловые смолы [полуфабрикаты]; асбест; замазки; каучук сырой или частично обработанный; клейкие ленты, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; латекс [каучук]; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских, бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских, бытовых; синтетические смолы [полуфабрикаты]; синтетический каучук, уплотняющие материалы [герметики] для соединений;
19 -	алебастр, гипс, гипс строительный, обмазки [строительные материалы], смола, строительные растворы, штукатурный гипс