

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.08.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CESAR» по свидетельству №180743, поданное компанией CESAR ARREDAMENTI S.P.A., Италия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «CESAR» по заявке №96712610/50 с приоритетом от 28.10.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.10.1999 за № 180743 на имя ЗАО «Аларм Сервис Компани», Москва, в отношении товаров 09, 12, 20, 21 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В результате регистрации в Роспатенте договора №РД0000324 от 22.04.2005 об уступке товарного знака его правообладателем стала компания Инфотрон Корп., Лэйк Билдинг, П.О. Бокс 3161, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CESAR» по свидетельству №180743 в отношении товаров 20 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв с приложением следующих

документов, подтверждающих, по его мнению, использование товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ:

- копия Договора поставки мебели №29/05 от 29.09.2005 на 3л.[1];
- копии приложений к договору №29/05 от 29.09.2005 на 12л.[2];
- копии товарных накладных и счетов-фактур в соответствии с приложениями к договору №29/05 от 29.09.2005 на 24л.[3];
- копия Договора поставки мебели №30/06 от 30.03.2006 на 3л. [4];
- копия приложений к договору №30/06 от 30.03.2006 на 12л.[5];
- копии товарных накладных и счетов-фактур в соответствии с приложениями к договору № 30/06 от 30.03.2006 на 24л.[6].

Дополнительно от лица правообладателя были представлены:

- уведомление на 1л.[7];
- копия Договора подряда на изготовление мебели бытовой №22/01-08 от 01.08.2005 с приложениями 1-6, включая эскизы и заказ-наряды на изготовление мебели, и копии актов приема-передачи мебели бытовой под торговой маркой «CESAR» на 19л.[8];
- копии писем в различные организации с коммерческим предложением о сотрудничестве на 8л.[9].

На основании представленных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «CESAR» по свидетельству №180743 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.08.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «CESAR» по свидетельству №180743.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.08.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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 настоящего Закона.

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, 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

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 2 статьи 1486 Кодекса 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, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

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

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (25.08.2008) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 25.08.2005 по 24.08.2008 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Из представленных документов следует, что мебель, маркированная товарным знаком «CESAR», производилась по договору подряда [8] предприятием ООО «Вальтер – М», Москва, и далее реализовывалась по договорам поставки [1] и [4] покупателям в лице ООО «Интерпроект», Москва, и ООО «ТЕХНОИНХОЛД», Москва.

В качестве Заказчика в договоре подряда [8], в документах, относящихся к этому договору (в заказ-нарядах и в актах приема-передачи

мебели), в качестве Поставщика в договорах поставки [1] и [4], поставщика и продавца в товарных накладных и счетах - фактуры [2], [3], [5], [6] указана компания ИНФОТРОН КОРП., расположенная по адресу 121170, Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр. 8.

Поскольку юридический адрес правообладателя знака «CESAR» - Лэйк Билдинг, П.О. Бокс 3161, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова, не совпадает с адресом Заказчика, Поставщика и продавца в договорах [1], [4], [8] и товаросопроводительной документации [2], [3], [5], [6], нет оснований считать, что это одно и то же юридическое лицо. При этом связь между этими лицами не подтверждена документально.

Правообладателем представлена информация [7] о том, что по адресу Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 8 располагается пользователь товарного знака «CESAR» по свидетельству №180743 ЗАО «Цезарь Сателлит», действующий в качестве лицензиата правообладателя знака.

В Роспатенте зарегистрирован лицензионный договор №РД0008238 от 17.04.2006 о предоставлении права на использование товарного знака «CESAR» по свидетельству № 180743 между правообладателем и ЗАО «Цезарь Сателлит», 121248, Москва, Калининский мост, д. б/н, стр. 1, однако никаких документов, подтверждающих использование указанным лицензиатом товарного знака по свидетельству №180743 при маркировке товаров 20 класса МКТУ в установленный трехлетний срок, не представлено.

Из рекламного листка, приложенного к отзыву правообладателя, а также из писем с предложением о сотрудничестве [9] следует, что по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, д.36. стр. 8 располагается офис правообладателя в Российской Федерации, однако официальных документов, подтверждающих, что по указанному адресу расположено представительство правообладателя в Российской Федерации, наделенное полномочиями осуществлять от его имени какие-либо юридически значимые действия, не представлено.

Указанное не позволяет однозначно установить, какая компания расположена по адресу Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 8, фигурирующему в документах, представленных правообладателем в качестве доказательства использования принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №180743, и какое отношение она имеет к правообладателю товарного знака.

Следует также отметить, что в представленных материалах полностью отсутствуют платежные документы, подтверждающие исполнение договора подряда [8] и договоров поставки [1], [4].

Таким образом, представленные правообладателем материалы не подтверждают должным образом использование принадлежащего ему товарного знака «CESAR» по свидетельству № 180743 в указанный период времени в отношении товаров 20 класса МКТУ, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.08.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.08.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №180743, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - индивидуальные средства защиты при аварии, автоматические турникеты, автоматические указатели низкого давления в шинах, насосы топливные с автоматическим регулированием, устройства для автоматического управления транспортными средствами, автоматы для продажи билетов, автоматы торговые, автоматы с предварительной оплатой, счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей, автомобили пожарные, азимутальные приборы, аккумуляторы электрические, актинометры; акустические диафрагмы, мембраны; акустические устройства связи, алидады, альтиметры, амперметры; приборы для анализа продуктов питания, кормов; аппаратура, за исключением медицинской, для анализов; анодные батареи, аноды, антенны, антикатоды, аппараты для антикоррозионной катодной защиты, ареометры, арифмометры, одежда для защиты от огня из асбестовой ткани, астрономические приборы и инструменты, аудиовизуальные средства обучения, аэрометры, бакены светящиеся, устройства для балансировки, барометры, весы, указатели уровня бензина, бензонасосы для станций технического обслуживания, бинокли, блоки памяти для вычислительных машин, брендспойты, брезент для спасательных работ, буи светящиеся, буи указательные; вакуумные трубки, используемые для радиосвязи; устройства для видеозаписи, вилки штепсельные, выключатели, волокна оптические (проводящие световые лучи), вольтметры, устройства для записи времени, выключатели, выпрямители тока, высокочастотная аппаратура, приборы, инструменты для измерения габаритов; газоанализаторы, гальванические элементы, гибкие диски (магнитные), гидролокаторы, глазки оптические дверные, голограммы, градуированная посуда стеклянная, громкоговорители, дальнометры, датчики, устройства электрические для открывания дверей, декомпрессорные камеры, детекторы, диапозитивы, диаскопы, диски звукозаписи, аппараты для дистанционного зажигания электрического, устройства для дистанционного управления, дозирующие устройства, дорожные знаки светящиеся или механические, станции дуплексной связи, жилеты пуленепробиваемые, жилеты плавательные, устройства электрические для закрывания дверей, замки электрические, запоры электрические; зарядные устройства для аккумуляторов, батарей электрических; одежда для защиты от несчастных случаев, излучений и огня; индивидуальные средства защиты от аварий, устройства для воспроизведения звука, звукозаписывающая аппаратура; зеркала для контрольных, осмотровых работ; знаки светящиеся, устройства и машины для зондирования, устройства с обязательным использованием телевизионных приемников для игр, идентификационные карточки магнитные, измерительные датчики, измерительные приборы и инструменты, имитаторы для управления и проверки транспортных средств, электрические индикаторы, интегральные схемы; устройства для обработки информации, в том числе сканирующие; искрогасители, кабели электрические,

калькуляторы, карандаши электронные (элементы дисплеев), батареи для карманных фонарей, каски защитные, кассовые аппараты, козырьки светозащитные, компакт-диски (аудио- видео), компасы, аппаратура электрическая для наблюдения и контроля; приборы, устройства для контроля скорости транспортных средств; копировальные аппараты и машины; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; ленты магнитные для видеозаписи, лестницы спасательные (пожарные), модемы, мониторы (оборудование) , счетчики числа оборотов, приборы оптические для огнестрельного оружия, огнетушители, ограничители электрические; светоотражающие круги для предупреждения транспортных аварий, прикрепляемые к одежде; оправы для очков; оптические изделия, в том числе оптические зеркала, отражатели, рефлекторы, фонари с оптической системой; регуляторы освещения, панели сигнальные светящиеся или механические, внутренние переговорные устройства, передатчики дальней (дистанционной) связи, передатчики сигналов электронных; аппараты телефонные, в том числе передающие; перископы, перчатки защитные, машины для сортировки и подсчета денег, помехозащитные устройства электрические, предупреждающие треугольники для неисправных транспортных средств, аудио- и видеоприемники, прикуриватели (на щитках приборов автомобилей), противогазы, пульта управления электрические, радары, радиолокаторы; радиоприемники, в том числе радиоприемники для транспортных средств; устройства для регулирования тепла, регулирующие устройства электрические, ремни безопасности, рупоры для громкоговорителей, светосигнальные аппараты мигающие (проблесковые), сигнализация световая; сигнальные фонари, фары и указатели; сканирующие устройства, скафандры, указатели скорости, сонары, спасательные устройства и оборудование, спидометры, счетчики, таксометры, тахометры, аппаратура телеуправления, тотализаторы, счетчики пройденного расстояния для транспортных средств, щиты сигнальные светящиеся или механические.

12 - автобусы, автомобили, амортизаторы для автомобилей, багажники, устройства для крепления лыж на автомобилях, бамперы, буфера для автомобилей, капоты автомобилей, кузова для автомобилей, солнцезащитные приспособления для автомобилей, цепи для автомобилей, шасси автомобилей, шины для автомобилей, автопокрышки, машины и приспособления, применяемые в авиации, противовесы для балансировки колес транспортных средств, башмаки тормозные для транспортных средств, безопасные сиденья детские для транспортных средств, брызговики, буфеты передвижные (автомобили), валы передаточные для наземных транспортных средств, велосипеды, водные транспортные средства, военные транспортные средства, воздушные насосы (принадлежности транспортных средств), воздушные транспортные средства, гидравлические системы для транспортных средств, грязезащитные устройства, двери для транспортных средств, гидротрансформаторы для наземных транспортных средств, двигатели для наземных транспортных средств, двигатели для наземных транспортных средств, дороги подвесные канатные, зубчатые передачи, колеса для наземных транспортных средств, иллюминаторы, катапультированные сиденья (для летательных аппаратов), кожухи для транспортных средств, коляски детские, коляски для мотоциклов, конвейеры подвесные, кресла-каталки для больных, крышки топливных баков для транспортных средств, мопеды, мотоциклы, наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин, накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин, обивка внутренняя для транспортных средств, окна для транспортных средств, шейки оси, оси для наземных транспортных средств, парашюты, передачи силовые для наземных транспортных средств, пневматические шины, подголовники для сидений транспортных средств, подножки для транспортных средств, подъемные механизмы кузовов наземных транспортных средств, поливочные машины, полки багажные для транспортных средств, приводные цепи для наземных транспортных средств, протекторы, противоослепляющие приспособления для транспортных средств, пружины амортизаторов, демпферов, гасителей колебаний для транспортных средств, пружины для транспортных средств, ремни безопасности для сидений транспортных средств, рули, сани, санитарно-транспортные средства, сиденья для

транспортных средств, стеклоочистители для ветровых стекол, ступеньки для транспортных средств, тормоза для транспортных средств, указатели поворотов транспортных средств, цепи для автомобилей, цепи противоскольжения, шипы для шин, щитки противогрязевые, штанги реактивные для транспортных средств, электродвигатели для наземных транспортных средств.

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

42 - прокат торговых автоматов, анализы химические, услуги специалистов-архитекторов, услуги специалистов-бактериологов, бани общественные, брачные агентства, бюро похоронные, ведение личной корреспонденции, изготовление венков, видеосъемка, уничтожение вредителей сельского хозяйства, организация выставок (предоставление оборудования), прокат вязальных или трикотажных машин, уход за газонами, составление гороскопов, декоративное пейзажное садоводство, дизайн промышленный, дизайн художественный, прокат домов портативных, пансионаты для животных, разведение животных, уход за животными; открывание замков, запоров, затворов с секретом; калибровка (измерения), контроль качества, кремация; очистка (уборка мусора, приведение в порядок) крыш, чердаков; литография, межевое дело, метеорологические сводки, моделирование одежды, уничтожение мусора, обмен корреспонденцией, прокат сельскохозяйственного оборудования, огородничество, прокат одежды, опекунство, услуги специалистов-оптиков, парикмахерские, службы переводов, печать, питомники для выращивания растений, прогнозы погоды, попечительство, определение подлинности произведений искусства, подбор штата сотрудников с помощью психологических методов, составление репортажей фотографических, служба новостей, уничтожение сорняков, съемка топографическая, типографское дело, дизайн в области упаковки, услуги по ведению домашнего хозяйства, агентства по организации ухода ночного, фотографирование, услуги специалистов-химиков, составление цветочных композиций, шелкография, детские ясли.