

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 23.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САТЕЛЛИТ», г.Самара (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «SATELLITE САТЕЛЛИТ» по заявке №2002712366/50 с приоритетом от 25.06.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.04.2004 за №266624 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Аларм Сервис" Москва, с последующей уступкой на имя Инфотрон Корп., Лэйк Билдинг, П.О.Бокс 3161, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Товарный знак представляет собой словесное обозначение «SATELLITE САТЕЛЛИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2009 поступило заявление от 23.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 21.01.2010 о

дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.04.2010, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.

Лицо, подавшее заявление, представило дополнение к материалам, заявления, касающееся определения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624, а также ходатайство о рассмотрении заявления только в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах заявления не содержится каких либо сведений о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении товарного знака правообладателя;

- на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом в установленном порядке, лицензия на использование товарного знака по свидетельству №266624 предоставлена ЗАО «Цезарь Сателлит», Москва;

- товарный знак используется в измененном виде, в сочетании с изобразительным элементом и частью фирменного наименования лицензиата, которые, однако, не влияют на его индивидуальную различительную способность;

- лицензиат использует товарный знак в отношении производимых, предлагаемых к продаже, рекламируемых, реализуемых потребителям спутниковых противоугонных систем с функцией GPS, систем безопасности для охраны транспортных средств, систем безопасности охранно-пожарной сигнализации и охранных систем для квартиры, дома и офиса, а также услуг по мониторингу мобильных и стационарных объектов, установке оборудования, его ремонту и сервисному обслуживанию, то есть в отношении товаров 09 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №266624.

С отзывом представлены следующие документы:

- уставы ЗАО «Цезарь Сателлит» 5, 7 и 8 редакции;
- договор на изготовление и поставку полиграфической продукции с копиями буклетов, информационных бюллетеней;
- договор на изготовление продукции (календаря) с календарем;
- договоры на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг с условием о передаче оборудования от 08.10.2009, 09.10.2009, 13.10.2009, письмо главного бухгалтера
- руководство пользователя (Сервисная книжка);
- сертификаты с договором на оказание услуг №С-591/2009.

На основании изложенного правообладатель считает, что заявление ООО «САТЕЛЛИТ» подлежит отклонению в полном объеме.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.10.2009 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, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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

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

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

На основании пункта 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 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 настоящего 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.

Коллегия Палаты по патентным спорам, изучив представленные лицом, подавшим заявление, материалы, считает их свидетельствующими о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624 в отношении скорректированного лицом, подавшим заявление, перечня услуг: - 35 класс МКТУ

- реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса; 37 класс МКТУ - ремонт, установка оборудования. Заинтересованность лица, подавшего заявление, заключается в том, что предприятие этого лица имеет фирменное наименование, совпадающее с оспариваемым товарным знаком, и имеет сферу деятельности, связанную с продажей, ремонтом и установкой бытовой техники и оборудования.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «SATELLITE» и «САТЕЛЛИТ», выполненных, соответственно, буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лицо, которому он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак по свидетельству №266624 в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

С учетом даты (31.12.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 31.12.2006 по 30.12.2009 включительно.

В исследуемый период времени действует лицензионный договор, заключенный правообладателем и зарегистрированный Роспатентом 17.04.2006 за №РД0008239, по которому Закрытое акционерное общество «Цезарь Сателлит», Москва, Калининский мост, д.б/н, стр.1, получило право использования товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

Согласно представленным уставам местом нахождения Общества (юридическим адресом) является Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.8.

Анализ представленных документов показал, что лицензиатом заключались договора на изготовление полиграфической продукции, рекламных проспектов и информационных бюллетеней, касающихся систем безопасности домов, квартир, офисов, автомобилей, при этом также упоминались диспетчерские услуги.

Лицензиатом также заключались договоры на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг с условием о передаче оборудования, согласно которым, Исполнитель (ЗАО «Цезарь Сателлит»), предоставляет услуги согласно прайс-листу и передает в собственность оборудование, а Заказчики принимают оказанные услуги и оборудование. Обязанностью исполнителя является программирование и принятие на обслуживание оборудования, установленного на транспортном средстве, заключение договора с оператором связи, обеспечивающим двустороннюю связь, и обеспечение приема и регистрации сигналов от оборудования. При этом Заказчик своими силами осуществляет установку переданного оборудования на свое транспортное средство. Согласно актам приема-передачи оборудования заказчики принимали оборудование в полном объеме.

Сертификаты о соответствии стандартам ISO не свидетельствуют об оказании каких-либо услуг, в них отсутствует какое-либо указание на использование товарного знака. Договор на оказание услуг также не свидетельствует о каком-либо оказании услуг под товарным знаком по свидетельству №266624, кроме того, указанный документ не заполнен и не подписан в установленном порядке. Следовательно, данные материалы не являются доказательством использования товарного знака.

При изучении представленных материалов было установлено, что на приложениях к договорам, брошюрах, сервисной книжке и информационных бюллетенях нанесено комбинированное обозначение, которое отличается существенным образом от товарного знака по свидетельству №266624.

Правообладателем используется комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой древнеримский шлем, заключенный в круг, и словесных элементов «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ». При этом элемент «SATELLITE» спорного товарного знака несет в нем самостоятельную индивидуализирующую нагрузку и имеет семантическое значение - спутник, в связи с чем использование словесного обозначения «Цезарь Сателлит», имеющего

иную семантическую нагрузку, изменяет зарегистрированный товарный знак по существу.

Таким образом, представленные материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №266624 надлежащим образом в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 22 Закона и статьи 1486 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным;
- представленные материалы доказывают использование товарного знака, включая услуги 37 класса по установке и ремонту оборудования;
- правообладатель ходатайствовал о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью представления дополнительных материалов, однако ходатайство было отклонено коллегией Палаты по Патентным спорам;
- в особом мнении были представлены дополнительные материалы, касающиеся использования товарного знака.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Вопрос определения заинтересованности был исследован коллегией Палаты по патентным спорам и нашел отражение в настоящем заключении.

Следует отметить, что согласно абзацу 6 пункта 4.3 Правил лица, участвующие в деле, могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии до начала рассмотрения дела по существу. Правообладатель указанным правом не воспользовался.

Коллегией было отклонено ходатайство о переносе, поскольку представленных документов было достаточно, чтобы оценить факт использования/неиспользования спорного товарного знака. В представленных в данном особом мнении дополнительных материалах также не иллюстрируется использование оспариваемого товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован либо с незначительными изменениями, не меняющими его восприятие.

Ссылки правообладателя на статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправомерны, ввиду того, требования АПК относятся к рассмотрению арбитражных споров, а Палата по патентным спорам в своей деятельности руководствуется, в частности, Правилами, не предусматривающими оглашение резолютивной части решения относительно конкретных позиций перечня товаров и услуг (см. пункт 5.2 Правил).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.10.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №266624 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров“

(591)

(511)

09 - индивидуальные средства защиты при авариях; 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 анализа продуктов питания, кормов; аппаратура, за исключением медицинской, для анализов; анодные батареи; аноды; антикатоды; аппараты для антикоррозионной катодной защиты; ареометры; арифмометры; одежда для защиты от огня из асбестовой ткани; астрономические приборы и инструменты; аэрометры; бакены светящиеся; устройства для балансировки; барометры; весы; указатели уровня бензина; бензонасосы для станций технического обслуживания; бинокли; брандспойты; брезент для спасательных работ; буи светящиеся; буи указательные; вакуумные трубки, используемые для радиосвязи; вилки штепсельные; выключатели; волокна оптические (проводящие световые лучи); вольтметры; устройства для записи времени; выключатели; выпрямители тока; аппаратура высокочастотная; приборы, инструменты для измерения габаритов; газоанализаторы; элементы гальванические; гидролокаторы; глазки дверные оптические; голограммы; посуда стеклянная градуированная; громкоговорители; дальномеры; датчики; устройства для открывания дверей электрические; камеры декомпрессионные; детекторы; диапозитивы; диаскопы; аппараты для дистанционного зажигания электрического; устройства для дистанционного управления; дозирующие устройства; знаки дорожные светящиеся или механические; станции дуплексной связи; жилеты пуленепробиваемые; жилеты плавательные; устройства для закрывания дверей электрические; замки электрические; запоры электрические; устройства зарядные для электрических аккумуляторов, батарей; одежда для защиты от несчастных случаев, излучений и огня; индивидуальные средства защиты от аварий; зеркала для контрольных, осмотровых работ; знаки светящиеся; устройства и машины для зондирования; карточки идентификационные магнитные; датчики измерительные; измерительные приборы и инструменты; имитаторы для управления и проверки транспортных средств; индикаторы электрические; искрогасители;

калькуляторы; карандаши электронные [элементы дисплеев]; батареи для карманных фонарей; каски защитные; аппараты кассовые; козырьки светозащитные; компасы; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; приборы, устройства для контроля скорости транспортных средств; аппараты и машины копировальные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лестницы спасательные (пожарные); счетчики числа оборотов; приборы оптические для огнестрельного оружия; огнетушители; ограничители электрические; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; 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 электронных сигналов; аппараты телефонные, в том числе передающие; перископы; перчатки защитные; машины для сортировки и подсчета денег; устройства помехозащитные электрические; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; прикуриватели (на щитках приборов автомобилей); противогазы; пульта управления электрические; радары; радиолокаторы; устройства для регулирования тепла; регулирующие устройства электрические; ремни безопасности; рупоры для громкоговорителей; светосигнальные аппараты мигающие [проблесковые]; сигнализация световая; фонари сигнальные; фары и указатели; устройства сканирующие; 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; приспособления солнцезащитные 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; сиденья безопасные детские для транспортных средств; брызговики; буфеты передвижные [автомобили]; валы передаточные для наземных транспортных средств; велосипеды; водные транспортные средства; военные транспортные средства; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; воздушные транспортные средства; системы гидравлические для транспортных средств; грязезащитные устройства; двери для транспортных средств; гидротрансформаторы для наземных транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; дороги канатные подвесные;

передачи зубчатые, колеса для наземных транспортных средств; иллюминаторы; катапультируемые сиденья (для летательных аппаратов); кожаные 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; наклейки самоклеющиеся резиновые для ремонта камер шин; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; шейки осей, оси для наземных транспортных средств; парашюты; передачи силовые для наземных транспортных средств; шины пневматические; подголовники для сидений для транспортных средств; подножки для транспортных средств; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; машины поливочные; полки багажные для транспортных средств; цепи приводные 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; средства санитарно-транспортные; 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; щетки противогрязевые; штанги реактивные для транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств.

35 - офисная служба; агентства по экспорту-импорту.

37 - строительство.