

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «МОДУС-Н» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №87115, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВЕГА» по заявке №107689/50 с приоритетом от 10.12.1987г. была произведена 30.10.1989 за №87115 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Бердского производственного объединения «Вега». На основании решения Высшей патентной палаты Роспатента от 27.12.2001г. досрочно прекращено действие охраны регистрации №87115 товарного знака «ВЕГА» по причине его неиспользования частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров 09 класса МКТУ: акустические системы, громкоговорители, компактцентры, магнитолы, магнитофоны, музыкальные центры, узлы и детали, приемники, радиолы, стереотелефоны, тюнеры, усилители, электропроигрыватели, электрофоны; лазерные проигрыватели; штепсели соединительные, штепсельные розетки, трансформаторы электрические, телефонные трубки и аппараты. Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков 17.03.2008г. наименование правообладателя изменено на Открытое Акционерное общество "Бердское специальное конструкторское бюро "Вега" (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕГА» по свидетельству №87115 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием, в отношении которых лицом,

подавшим заявление, в дополнение к заявлению представлены документы, отражающие его заинтересованность.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.06.2008г. за №107689/50 о назначенной дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно переносилось по просьбе сторон, участвующих в рассмотрении заявления от 21.05.2008г., а также по инициативе коллегии. Окончательное заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 21 октября 2009г.

Правообладателем были представлены копии документов, свидетельствующих, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

1. - договор №31 от 20.02.2008г. на изготовление и поставку тепловычислителей ТЕПЛО-3; товарная накладная; счет-фактура; платежный документ №121 от 05.03.2008г., сборочный чертеж с указанием места размещения товарного знака;
2. - договор №7 от 10.01.2008г. на разработку и изготовление узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды; схема функциональная, сборочный чертеж счетчика-расходомера и системы теплоизмерительной с указанием места размещения товарного знака; счет-фактура, акт о выполнении работ, платежные документы № 51 от 16.01.2008г. и № 52 от 17.01.2008г.
3. - договор № 48 от 07.05.2008г. на изготовление, монтаж, наладку, узла учета тепловой энергии, ГВС и ХВС на базе тепловычислительной системы ТЕПЛО-3Т; функциональная схема узла учета, сборочные чертеж счетчика-расходомера и системы теплоизмерительной с указанием места размещения товарного знака, счет-фактура, акт о выполнении работ, семь платежных поручений в период с мая по сентябрь 2008г.;
4. - договор №10 от 15.01.2008г. на изготовление и сборку лентопотяжных механизмов (ЛПМ); спецификация, график поставки; сборочный чертеж, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение №19 от 06.03.2008г.

5. - сведения о правообладателе, как администраторе доменного имени www.bskbvega.ru с 29.07.2007г., информация на сайте с использованием товарного знака.
6. - патент на промышленный образец № 62991 («Расходомер (восемь вариантов)») с приоритетом от 01.12.2005г. с изображением изделия с проставленным товарным знаком.
7. - договор №20 от 20.02.2007г. на изготовление и поставку корпуса тепловычислителя ТЕПЛО-3, сборочный чертеж с указанием товарного знака, счет-фактура, товарная накладная, платежные поручения №224 от 08.06.2007г., № 76 от 05.03.2007г.
8. - договор № 55 от 13.08.2007г. на разработку и установку узла учета тепловой энергии, ГВС и ХВС, функциональная схема, ее раскрытие, ГОСТ Р 51649-2000, сборочный чертеж, акт, счета-фактуры, платежные поручения;
9. - договор № 15 от 19.02.2007г. на разработку и установку узла учета тепловой энергии, ГВС и ХВС, функциональная схема, сборочный чертеж, акт, счета-фактуры, платежные поручения;
- 10.- договор №73 от 19.09.2007г. на изготовление поверочного проливного стенда сборочный чертеж, счета-фактуры, акт, платежные поручения;
- 11.- договор № 25 от 06.03.2007г. на ремонт узла учета тепловой энергии, акт, счет-фактура, платежные поручения;
- 12.- договор № 105 от 06.12.2006г. на изготовление радиоприемника (индикаторов электромагнитного излучения), техническое задание, изображение устройства с товарным знаком, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение;
- 13.- договор № 58 от 28.07.2006г. на изготовление корпуса тепловычислителя, сборочный чертеж, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение;
- 14.- договор №13 от 16.03.2006г. на изготовление и установку водосчетчика, сборочный чертеж, акт, счет-фактура, платежный документ;

- 15.- договор № 88 от 01.1.2006г. на изготовление, монтаж и наладку узла учета тепловой энергии, спецификация, сборочный чертеж, акт, счет-фактура, платежный документ;
- 16.- договор №28 от 15.06.2006г. на изготовление измерительного имитатора системы тепло-водоснабжения (проливной стенд), акты, чертеж, счет-фактура, платежные поручения;
- 17.- договор № 58а от 01.09.2006г. на техническое обслуживание и ремонт, сборочный чертеж, акт, счет-фактура;
- 18.- договор № 60 от 01.09.2006г. на изготовление и поставку электронного блока преобразователя (контрольно-измерительного прибора), сборочный чертеж, руководство по эксплуатации;
- 19.- договор № 46 от 04.07.2005г. на изготовление деталей модуля, сборочные чертежи, счет-фактура, акт, товарная накладная, платежные документы;
- 20.- договор №41 от 25.07.2005г. на разработку, изготовление и установку теплоизмерительной системы, ГОСТ, функциональная схема, сборочные чертежи, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 21.- договор № 79 от 01.11.2005г. на изготовление электронного блока, сборочный чертеж;
- 22.- договор № 63 от 13.09.2005г. на изготовление устройство переноса данных (считывания, хранения) с программным обеспечением, руководство по эксплуатации, сборочный чертеж, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 23.- договор № 24 от 03.05.2005г. на изготовление проливного стенда (измерительный имитатор системы водоснабжения), схема, акт, платежные поручения;
- 24.- договор №77 от 08.11.2005г. на монтаж, наладку узла учета тепловой энергии, функциональная схема, сборочный чертеж, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 25.- договор № 81 от 25.11.2005г. на ремонт и поверку, счет-фактура, акт, платежное поручение;

- 26.- договор № 85 от 01.12.2005г. на техническое обслуживание, акт, счет-фактура, платежный документ;
- 27.- договор № 152 от 01.01.2005г. на техническое обслуживание, счет-фактура, акт, платежное поручение;
- 28.- письмо ОАО «Бердское специальное конструкторское бюро «ВЕГА»;
- 29.- договор № 105 от 06.12.2006г. на изготовление приемников - индикаторов электромагнитного излучения, техническое задание; фотография приемника с проставленным товарным знаком, счет-фактура 000153 от 26.06.2007г., товарная накладная 27 от 26.06.2007г., доверенность на получение заказчиком приемника, платежное поручение № 98 от 29.12.2006г., а также пояснение назначения и функциональных свойств изделия (приемника «ИЭМИ») и сведения из журнала «Деловой партнер»;
- 30.- договор №36 от 01.06.2005г. на изготовление, поставку и монтаж «системы офисной (этажной) громкоговорящей дуплексной связи», техническое задание с перечнем комплектации устройств системы, пояснения назначения и функциональных свойств устройств системы, акт сдачи-приемки, счет-фактура 0000110 от 23.06.2005г., платежное поручение № 61 от 23.06.2005г., соглашение о погашении задолженности по договору, фотографии акустической системы, электроустановочных изделий - розетка с заземлением, штепсельных розеток с заземлением, усилитель, магнитофон – приставка, громкоговоритель, аппарат телефонный, с проставленным товарным знаком;
- 31.- договор №6 от 09.01.2008г. на изготовление деталей и узлов датчиков и гарнитуры с приложениями, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения;
- 32.- договор №6 от 09.01.2007г. на изготовление деталей и узлов к датчикам и гарнитуры с приложениями, счета-фактуры, товарные накладные, счета, платежные поручения;

- 33.- договор № 68 от 01.09.2006г. на изготовление деталей и узлов датчиков и гарнитуры с приложениями, счета-фактуры, товарные накладные, счета, платежные поручения;
34. - пояснения к договорам № 68 от 01.09.2006г., № 6 от 09.01.2007г., №6 от 09.01.2008г.,
- 35.- рекламно-информационный справочник «Деловой Бердск», с информацией о разработке и изготовлении радиоэлектронной аппаратуры, электротехнических изделий, теплосчетчиков, поверочных стендов и т.п., с указанием товарного знака;
36. - письмо ОАО «Бердское специальное конструкторское бюро «ВЕГА» об отсутствии документов, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака для товаров 09 класса МКТУ «электропроигрыватели, электрофоны, радиолы, компактцентры».

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые 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 Закона.

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.

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 со статьей 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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

Товарный знак по свидетельству №87115 представляет собой словесный элемент «ВЕГА», выполненный буквами русского алфавита жирным шрифтом с небольшим наклоном вправо в характерном графическом исполнении.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №87115 в связи с неиспользованием поступило в Палату по патентным спорам 21.05.2008г. В этой связи, правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака в течение трех лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 21.05.2005г. по 20.05.2008г. включительно.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что в совокупности они подтверждают использование в обозначенный период товарного знака «ВЕГА» по свидетельству №87115 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Из представленных материалов усматривается, что правообладатель производил и реализовывал под обозначением «ВЕГА» изделия, относящиеся электромеханическим и радиоэлектронным устройствам бытового и специального назначения для приема, передачи, записи, усиления, воспроизведения телевизионных, телефонных и др. радиосигналов, включающие тюнеры, радиоприемники, усилители, громкоговорители, музыкальные центры, магнитофоны, проигрыватели, телефонные аппараты, радиотехнические блоки, корпуса телеаппаратуры радиоаппаратуры, т.е. узлы и детали, счетчики, электроустановочные изделия, а именно штепсели и штепсельные розетки и т.п. Кроме изготовления указанных устройств, правообладатель осуществляет их установку, ремонт, техническое обслуживание, что подтверждается вышеперечисленными документами.

Следует также отметить, что изготовление товаров осуществлялось по договорам с конкретными заказчиками. В качестве неотъемлемой части договоров представлены сборочные чертежи (по которым изготавливались изделия), с указанием места размещения товарного знака на изделии. Это наглядно

иллюстрирует маркировку товарным знаком крупногабаритных товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Платежные документы, представленные к указанным договорам, свидетельствуют об их исполнении.

Так, в соответствии договором (30), заключенным между правообладателем (исполнитель) и ЗАО «Микон» (заказчик) произведено изготовление, поставка и монтаж «Системы офисной громкоговорящей дуплексной связи», составными частями которой являются акустические системы, магнитофоны, усилители, громкоговорители, телефонные аппараты, розетки электрические. Все узлы системы имеют маркировку «ВЕГА». Акты сдачи-приемки, счета-фактуры и платежные поручения за выполненные работы подтверждают исполнение договора в полном объеме.

В подтверждение изготовления и выпуска товаров «приемники», «узлы и детали», а также товаров «корпуса радиоаппаратуры» представлены договоры (12,13,29,33,32,31) с бухгалтерскими документами (акты, накладные, счета-фактуры, платежные поручения), свидетельствующими об их исполнении.

Следует отметить, что спорный товарный знак «ВЕГА» применялся правообладателем в документации при выполнении работ и оказании услуг, на печатях, в справочной литературе, в рекламных материалах печатных изданий, а также в сети Интернет в своем сайте – www.bskbvega.ru (5). Образцы рекламной продукции, а также открытие сайта в Интернет (5) иллюстрируют деятельность правообладателя по расширению рынка сбыта своих товаров, маркированных товарным знаком «ВЕГА».

Таким образом, следует признать доказанным использование товарного знака «ВЕГА» по свидетельству №87115 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении части указанных в перечне свидетельства товаров 09 класса МКТУ, а именно «акустические системы, громкоговорители, магнитолы, магнитофоны, музыкальные центры, узлы и детали, приемники, стереотелефоны, тюнеры, усилители, лазерные проигрыватели; штепсели соединительные; штепсельные розетки, трансформаторы электрические, телефонные трубки и аппараты».

Доказательства использования товарного знака в отношении иных товаров 09 класса МКТУ (электропроигрыватели, электрофоны, радиолы, компактцентры), приведенных в перечне свидетельства №87115, правообладателем не представлялись.

Не располагая доказательствами использования товарного знака «ВЕГА» в отношении указанных в перечне свидетельства №87115 другой части товаров 09 класса МКТУ в установленные Кодексом сроки, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 21.05.2008г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 21.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 87115 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 09 – акустические системы, громкоговорители, магнитолы, магнитофоны, музыкальные центры, узлы и детали, приемники, стереотелефоны, тюнеры, усилители, лазерные проигрыватели; штепсели соединительные; штепсельные розетки, трансформаторы электрические, телефонные трубки и аппараты.