

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 11.01.2010, поданное компанией «Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая как Нисан Мотор Ко., Лтд.)», Япония (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 151765 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 95707143/50 с приоритетом от 27.06.1995 произведена 10.04.1997 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 151765 на имя ООО «УСП Компьюлинк», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 36, 41 и 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «CLR Infinity», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки в серо-сине-голубой цветовой гамме. При этом словесный элемент «Infinity», расположенный под выполненным более крупным шрифтом элементом «CLR», выполнен в оригинальной графической манере, имитирующей роспись с росчерком.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №151765 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров и услуг 09, 16 и 36 классов МКТУ. В дополнение к заявлению, лицом, подавшим заявление, представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

Правообладателем на заседании представлен отзыв и материалы,

свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании оспариваемого товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- история компании «УСП КомпьюЛинк» начинается с 1993 года, и по 1995 год компания выступает дистрибутором крупных компаний, лидирующих на рынке мультимедийного компьютерного оборудования;

- в дальнейшем компания запускает собственное производство компьютеров CLR, в частности модельные ряды: ENTRADA, INFINITY, INFINITY PRO в России и в США. В 2003 году открывается собственный Центр технологических решений (ЦТР «КомпьюЛинк»), на базе которого происходит дальнейшая диверсификация бизнеса;

- в 2005 году создается группа компаний «КомпьюЛинк», благодаря которой проводится региональная политика развития (например, «КомпьюЛинк Центральная Азия», «КомпьюЛинк Восточная Европа»);

- в настоящее время в группе компаний «КомпьюЛинк» работают более 1500 специалистов, имеющих многолетний опыт работы по реализации свыше тысячи ИТ-проектов на предприятиях различного масштаба и отраслевой принадлежности;

- производство (сборка компьютеров) осуществляется правообладателем собственными силами из закупаемых комплектующих и реализуется по договорам;

- к каждому компьютеру производится печатная продукция (упаковки для компьютерной техники и брошюры сопроводительной документации к компьютеру);

- правообладателем была создана программа для ЭВМ «мобильный навигатор CLR Infinity», об использовании которой впоследствии был заключен лицензионный договор.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии материалов договора поставки № 158/03-2008 от 06.03.2008 с приложениями, счетами фактурами, товарными накладными, платежными поручениями [1];

- копии материалов договора поставки № 117671008-5 от 24.10.2008 с приложениями, счетами фактурами, товарными накладными, платежными поручениями [2];

- копии материалов договора поставки № 1011/2009 от 08.05.2009 с приложениями, счетами фактурами, товарными накладными, платежными поручениями [3];

- копии материалов трудового договора № 28-к от 01.06.2004 с доп. соглашениями [4];

- копии материалов трудового договора № 78 от 01.09.2004 с приложениями [5];

- расчетные листки на Аракчеева О.А., Мусатова О.В. за январь, февраль 2008 г. [6];

- копия приказа № 217 от 29.12.2008 о маркировке части модельного ряда компьютеров, рабочих станций CLR товарным знаком CLR Intinity [7];

- копии требования-накладной №КЛ-00000261, накладной на передачу готовой продукции на склад №Н-00119 [8];

- фотографии внешнего вида системного блока компьютера, маркированного товарным знаком CLR Intinity [9];

- копии материалов государственного контракта № 1412 от 01.07.2008 [10];

- копии материалов государственного контракта № 1052 от 17.06.2009 [11];

- копии материалов государственного контракта № 257 от 26.03.2007 [12];

- приказ №109 от 28.08.2009 о создании программы для ЭВМ «Мобильный навигатор CLR Infinity» [13];

- копия карточки учета нематериальных активов № 27 от 25.09.2009 [14];

- копия лицензионного договора № 26/09-1 от 26.09.2009 [15];

- копии материалов договора поставки № 15/12-1 от 15.12.2007 [16];

- копия руководства по эксплуатации ЭВМ CLR Intinity [17];

- копии гос. контракта на закупку и поставку продукции и товаров гос. оборонному заказу 2008 № 1412 от 01.07.2008 [18];

- копии материалов договора № 1333.08-01/С от 28.07.2008 [19];

- копии гос. контракта на закупку и поставку продукции и товаров гос. оборонному заказу 2009 № 1052 от 17.06.2009 [18];

- копии гос. контракта на закупку и поставку продукции и товаров гос. оборонному заказу 2007 № 257 от 26.03.2007 [18];

- распечатка Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2009 № 09АП-9447/2009 [19].

Правообладателем указано, что в отношении услуг 36 класса МКТУ товарный знак не используется, а вышеперечисленные документы в полной мере доказывают использование товарного знака по свидетельству № 151765 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ – «издания печатные» и товаров 09 класса МКТУ: «вычислительные машины, программное обеспечение, программы для мониторов, устройства для обработки информации, компьютеры».

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 151765 в силе в отношении указанных товаров.

Лицом, подавшим заявление, на заседаниях коллегий, состоявшихся 12.03.2010 и 18.03.2010, было выражено несогласие с доводами правообладателя, основные выводы которого сводятся к следующему:

- ни один из представленных материалов не содержит указания на такие товары 09 класса МКТУ как «программы для мониторов»;

- материалы не содержат упоминание знака «CLR INFINITY» в стилизованном исполнении, которому предоставлена самостоятельная правовая охрана по свидетельству № 151765, а содержат упоминание товарного знака «CLR INFINITY» в стандартном шрифтовом исполнении;

- согласно сведениям ЕГРЮЛ компания лицензиат – ООО «НСТ» ранее носила наименование ООО «Компьюлинк Сервис» (изменение зарегистрировано 25.09.2009). Это означает, что лицензионный договор и соглашение о

взаимозачете не могли быть исполнены ранее 25.09.2009;

- также ООО «Компьюлинк Сервис» на 90 % принадлежит ООО «Компьюлинк Групп», которое является 100% учредителем правообладателя. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод, что упомянутый товар произведен для удовлетворения потребностей внутри группы компаний правообладателя, что не может служить доказательством использования товарного знака в целях индивидуализации товара;

- в отношении товаров 16 класса МКТУ «издания печатные» необходимо отметить, что руководства пользователя не являются доказательством использования, поскольку они представляют собой товар, предназначенный для использования исключительно с другим изделием, и не может использоваться самостоятельно.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие дополнительные материалы:

- распечатка свидетельства № 151765 [20];
- распечатка Определения ВАС от 14.05.2009 по делу № А40-8648/08-133-66 [21];
- распечатка с сайта Федеральной налоговой службы [22].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.01.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 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 абзацем 1 пункта 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 течении 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 подачи такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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.

С учетом даты подачи (18.01.2010) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 18.01.2007 по 17.01.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №151765 в отношении товаров и услуг 09, 16 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «CLR Infinity» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель является одной из ведущих компаний, направлениями деятельности которой является производство (сборка) компьютерного оборудования и оказание полного комплекса услуг по его обслуживанию, в том числе создание компьютерных систем корпоративного обслуживания. На сайтах компании (<http://www.compulink.ru>, <http://www.crl.ru>), а также в представленных материалах приведена информация о том, что компания была основана в 1993 г. и с 1995 года организывает собственное производство компьютеров, маркированных обозначениями – CLR Infinity.

Договоры поставки [1-5] свидетельствуют о приобретении правообладателем различных комплектующих для компьютеров. Исполнение договоров подтверждено платежными поручениями. Приобретенные детали передаются со склада по

требованию-накладной работникам, осуществляющим сборку компьютеров. Наличие таких работников в штате ООО «УСП Компьюлинк» иллюстрируется трудовыми договорами [4-5] и расчетными листками [6]. В дальнейшем собранные компьютеры передаются работником в место хранения по накладной [8].

Правообладателем были заключены государственные контракты и договоры [10-12] на закупку и поставку рабочих станций (ПЭВМ). Так, согласно ведомости поставки, являющейся приложением к государственному контракту [10], были поставлены рабочие станции, в состав которых входят системные блоки – CLR Infinity. Исполнение контракта подтверждено платежным поручением.

Указанные материалы подтверждают факт производства и реализации правообладателем компьютеров, маркированных, в том числе обозначением «CLR Infinity».

Рассматриваемый товарный знак проставлялся на товаре (на лицевой стороне системного блока компьютера), на упаковке товара, в руководстве по эксплуатации и другой сопроводительной документации.

Довод лица, подавшего заявление, об использовании другого зарегистрированного товарного знака, не может быть признан убедительным по следующим причинам. Согласно изображению товара (системный блок компьютера), представленному в материалах [9], товарный знак «CLR Infinity», расположенный в нижней правой части лицевой панели системного блока, совпадает с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 151765, представленные материалы также содержат ссылку на товарный знак «CLR Infinity».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 151765 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «вычислительные машины, устройства для обработки информации, компьютеры».

В отношении товаров 09 класса МКТУ: «программное обеспечение, программы для мониторов», необходимо отметить следующее.

В приказе [13] генеральный директор ООО «УСП КомпьюЛинк» приказывает создать программу для ЭВМ –«Мобильный навигатор CLR INFINITY», при разработке которой руководствоваться техническим заданием



(дата приказа – 28.08.2009). Карточка [14] от 06.07.2009 свидетельствует о постановке на баланс организации нематериального актива – программу для ЭВМ – «Мобильный навигатор CLR INFINITY». Изложенное показывает, что программное обеспечение маркируется, в том числе обозначением «CLR Infinity».

Правообладателем представлен лицензионный договор [15], согласно которому правообладатель предоставляет ООО «Новые сервисные технологии» права на использование программы для ЭВМ – «Мобильный навигатор CLR INFINITY» на условиях простой неисключительной лицензии. Исполнение договора подтверждено актом приема-передачи и соглашением о взаимозачете.

Однако, следует признать, что факт заключения лицензионного договора на право на использование программного обеспечения не подтверждает фактического введения товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот.

Согласно словарно-справочной информации (<http://lingvo.yandex.ru/>) товар – продукт деятельности, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Создание продукции для собственных нужд не позволяет считать ее товаром. Каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать о факте реализации созданного программного обеспечения, правообладателем не представлено.

Дополнительно следует отметить, что документы [22] свидетельствуют о том, что правообладатель и ООО «Новые сервисные технологии» имеют учредителем одно и то же юридическое лицо (ООО «КомпьюЛинк Групп»), что может указывать на передачу прав на использование программы внутри одного хозяйствующего субъекта, а не продажу товара третьим лицам.

Документов по использованию рассматриваемого товарного знака в отношении других товаров 09 класса МКТУ правообладателем не представлялось.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам считает факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ: «программное обеспечение, запоминающие устройства и блоки памяти для них, интерфейсы для компьютеров, микропроцессоры, модемы, оборудование

и программы для мониторов, периферийные устройства и принтеры вычислительных машин, считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры, электронные карандаши, аудиовизуальные средства обучения, калькуляторы», недоказанным.

В качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству № 151765 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «издания печатные», правообладателем представлены материалы [16-17], касающиеся упаковки (коробки для компьютеров) и руководства по эксплуатации.

Представленные материалы не могут служить доказательством использования рассматриваемого товарного знака в отношении товара 16 класса МКТУ: «издания печатные» по следующим причинам.

Материалы договора [16] свидетельствуют о том, что правообладатель закупает у ООО «УНИПАК» товар – коробки для компьютеров CLR Infinity. В пункте 11 договора указано, что товар должен быть промаркирован в соответствии с установленными ГОСТами. В Приложении к договору указан образец, на котором выполнена различная маркировка. Следует отметить, что из представленных документов не представляется возможным определить образец какого товара представлен (или какая его часть), поскольку ни в самом тексте договора, ни в Приложении указанный образец не обозначен. Товарные накладные, счета и платежные поручения [16] не содержат указания на какой-либо договор, а также в этих документах приведены сведения «упаковка для ULTRA».

Документов о дальнейшей реализации указанных коробок как самостоятельного товара правообладателем не представлено.

Согласно словарно-справочной информации (<http://lingvo.yandex.ru/>) упаковка – это изделие, являющееся частью упаковываемого товара и одновременно средством защиты продукции от повреждений при транспортировке, складировании и т. п.

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что в соответствии с правилами классификациями, изложенными в Общей части

МКТУ, емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же классе, что и сам товар.

Относительно руководства по эксплуатации [17] правообладателем отмечено, что производится оно собственными силами (распечатывается из компьютера) и реализуется в комплекте с компьютером. Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что указанное руководство используется исключительно с другим изделием, для которого оно предназначено, и не может использоваться в качестве самостоятельного вида товара.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что правообладателем заказывались коробки и производились руководства по использованию для использования в собственных целях, а именно для упаковки компьютеров и их описания. Указанная продукция являлась частью товара «компьютеры» и не реализовывалась как самостоятельный товар.

Кроме того, необходимо отметить, что материалов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 151765 в отношении услуг 36 класса МКТУ, представлено не было.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 151765 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, всех товаров и услуг 16 и 36 класса МКТУ, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.01.2010.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.01.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 151765 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(591) белый, синий, серый, голубой.

(511)

09 - вычислительные машины, устройства для обработки информации, компьютеры.

41 - издание книг, учебников и пособий.

42 - технические исследования, в том числе разработка новых технологий на базе вычислительной техники, инженерные, конструкторские, чертежные работы, экспертиза, испытания материалов, дизайн промышленный, создание новых видов товаров, разработка программ и программного обеспечения для вычислительных машин, прокат средств программного обеспечения, аренда машинного времени для пользования базами данных, консультации в области вычислительной техники, туристические базы, организация лагерей отдыха, бронирование мест в гостиницах, пансионатах, гостиницы, лечебницы, санатории, редактирование, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная, реализация товаров, магазины.