

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма Консалтинг», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KYOCERA» по свидетельству № 102897, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KYOCERA» произведена 24.02.92 за № 102897 по заявке № 138555/50 с приоритетом от 21.06.91 на имя фирмы «Киосера Корпорейшн», Япония (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 18.08.2005 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 102897 товарного знака «KYOCERA» по причине его неиспользования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в отношении всех зарегистрированных товаров 9 класса МКТУ, кроме следующих: «электрофотографические копировальные машины, принтеры с лазерным лучом, принтеры на основе светодиода (лазерные принтеры), светодиодные головки для принтера, сканеры изображений, электронные принтеры, копировальные машины».

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KYOCERA» по свидетельству № 102897 и до даты заседания коллегии представил отзыв на указанное заявление.

В отзыве на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KYOCERA» правообладатель изложил следующее:

-товарный знак «KYOCERA» по свидетельству № 102897 активно используется владельцем знака в отношении ряда товаров, в частности, в отношении тех товаров, в отношении которых прекращения правовой охраны товарного знака «KYOCERA» не испрашивается;

- товары, которые являются частью копировальных машин и принтеров, например, «электронные компоненты, полупроводниковые устройства и блоки, излучатели, гибридные интегральные схемы, платы с печатными схемами, устройства на жидких кристаллах, термальные головки для принтеров, лазерные системы и их части, аморфные силиконовые барабаны, устройства для подачи бумаги», поставляются либо вместе с принтерами и копирами как их составные части либо как запасные части, которые устанавливаются сервисными центрами при осуществлении ремонта, поэтому в отношении данных товаров товарный знак также используется;

- кроме того, для принтеров и копировальных машин, как в комплекте продаваемого оборудования, так и отдельно, поставляется программное обеспечение, поэтому есть основания полагать, что в отношении этих товаров товарный знак должен охраняться;

- такие товары, как «кремниевосапфировые пластины, однокристалльные сапфиры, фильтры» и ряд других товаров поставляются фирмой «Kyocera Corporation» нескольким российским потребителям, что подтверждается представленными документами;

- использование товарного знака «KYOCERA» в отношении указанных выше товаров позволяет владельцу знака утверждать, что охрану знака следует сохранить и в отношении более обобщенных формулировок товаров, таких, как «электронные компоненты, электрические приборы»;

- товарный знак «KYOCERA» активно используется также в отношении нескольких потребительских товаров, таких, как «фотоаппараты» и сопутствующие им товары, в частности, линзы, чехлы для фотоаппаратов и т.п., мобильные телефоны, что подтверждается представленными рекламными материалами;

- фотоаппараты и мобильные телефоны выпускаются фирмой «Kyocera Corporation» в разных странах; на российский рынок они поставляются через дистрибьютеров и дилеров;

- заявление о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его предполагаемым неиспользованием может быть подано, во-первых, заинтересованным лицом, а, во-вторых, только лицом, законные права и интересы которого как-то задеты охраной данного знака; ни одно из этих условий в данном случае не соблюдено; в данном деле податель заявления свой интерес никак не обозначил и не указал, в связи с чем он просит прекратить охрану данного знака.

На основании изложенного правообладатель требует вынесения отказного решения по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KYOCERA» по свидетельству № 102897.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- счета-фактуры на английском и японском языках на 21л. [1];
- рекламные материалы фирмы «Kyocera Corporation» на 30л. [2];
- материалы с сайтов Интернет на 42л. [3];
- фотография компактного диска на 1л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.05.2006, правообладатель представил дополнительные материалы к возражению:

- копия грузовой таможенной декларации № 42011528 на 1л.[5];
- копии свидетельства о происхождении товаров фирмы «Kyocera Corporation» на английском языке на 5л. [6];

- счета-фактуры по поставленным товарам на английском языке на 3л. [7].

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил дополнительные материалы к возражению, а именно: перевод на русский язык счетов-фактур, представленных ранее к отзыву на заявление, а также письмо-заказ на поставку № Е - 4102501 от 25.10.2004 [8].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.08.2006, правообладатель представил дополнительные материалы к возражению: копии фотографий упаковок [9], маркированных товарным знаком «KYOCERA», и копию таможенной декларации [10].

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представило своё мнение на Отзыв правообладателя, сущность которого сводится к следующему:

- единственным документом из всех представленных материалов, который можно принять во внимание в качестве подтверждения использования товарного знака «KYOCERA», является копия таможенной декларации № 42011528, однако данный документ доказывает только то, что на территорию Российской Федерации были ввезены части полупроводниковых приборов (корпуса для сборки диодов и транзисторов) – металлические корпуса для электронных элементов, являющиеся частью электронных компонентов, маркированные товарным знаком «KYOCERA», что не является подтверждением использования указанного товарного знака в отношении товаров 09 класса, указанных в перечне регистрации № 102897;

- представленные распечатки из Интернета носят информационный характер и не могут служить подтверждением использования правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака «KYOCERA».

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление от 18.08.2005.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 18.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 102897 товарного знака «KYOCERA» ввиду нижеследующего.

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 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон) 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) на 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.08.2005 могла руководствоваться только теми материалами, которые были представлены правообладателем.

Анализ представленных материалов показывает следующее.

Счета-фактуры [1], [7] которые по мнению правообладателя подтверждают поставку в Россию товаров, маркированных товарным знаком «KYOCERA», не подписаны должностными лицами, указанные документы не заверены печатью организаций (ГОСТ Р 6.30-2003, пункты 3.16, 3.22, 3.25) и, следовательно, не имеют юридической силы (Составление и оформление служебных документов, под ред. проф. Кузнецовой Т.В., Москва, ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999, с.40-45), поэтому не могут быть рассмотрены как документы, подтверждающие поставку товара.

Представленные рекламные материалы [2] не содержат какой-либо информации о дате их создания, распространения, тираже, следовательно, отсутствует информация о том, что представленные материалы были введены в гражданский оборот в рассматриваемый пятилетний период, т.е. до даты подачи заявления от 18.08.2005.

Распечатки с сайтов Интернет [3] носят информационный характер, кроме того, даты распечаток указанной информации (например, 15.12.2005, 11.05.2006) более поздние, чем дата подачи заявления. Сведения о дате появления рекламной информации на сайтах Интернет правообладателем представлены не были.

Таможенная декларация [5] подтверждает доставку на территорию России таких товаров, как «части полупроводниковых приборов (корпуса для сборки диодов и транзисторов) и металлокерамические корпуса для электронных элементов», однако доказательств введения в гражданский

оборот указанных товаров на территории России представленные правообладателем материалы не содержат.

Относительно таких товаров, которые правообладатель относит к «сопутствующим», например «термальные головки для принтеров, устройства для подачи бумаги» и другие, следует отметить, что доказательства использования товарного знака «KYOCERA» для маркировки указанных товаров правообладателем не представлены.

Материалы [6] представлены на английском языке без перевода, кроме того, прочтение их весьма затруднительно.

Относительно лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KYOCERA», следует отметить, что Закон и Правила не содержат каких-либо требований к лицу, подающему такое заявление.

Таким образом, в представленных материалах отсутствует информация, подтверждающая использование товарного знака «KYOCERA» на товарах 09 класса МКТУ в пятилетний период до даты подачи заявления от 18.08.2005.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании оспариваемого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявлении, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.08.2005.

Доводы, изложенные в Особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам, повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.08.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KYOCERA» по свидетельству № 102897 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

(511)

09 электрофотографические копировальные машины, принтеры с лазерным лучом, принтеры на основе светодиода (лазерные принтеры), светодиодные головки для принтера, сканеры изображений, электронные принтеры, копировальные машины

Г