

Палата по патентным спорам 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), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2006, о досрочном частичном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №69445 в отношении товаров 09 класса МКТУ по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, поданное ООО "Сторадж Компонентс" (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака по заявке №90603/50 с приоритетом от 18.12.1980 была произведена 05.08.1981 за №69445 со сроком действия в течение 10 лет с последующим продлением до 18.12.2010. Товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07 и 09 классов МКТУ на имя компании "Италтел, Сосиета Италиана Телекоммуникаzioni С.П.А.", Милан (ИТ), в дальнейшем изменившей свое название на Италтел С.п.А."

В адрес правообладателя, указанный в свидетельстве №69445, согласно пункту 3.1 Правил, было направлено уведомление от 24.11.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.03.2007, с приложением копии заявления. В дальнейшем дата заседания коллегии по просьбе обеих сторон была перенесена и уведомлением от 29.03.2007 назначена на 05.07.2007.

Правообладателем по мотивам заявления был представлен отзыв, к которому в качестве доказательства использования товарного знака на территории РФ приложены следующие документы:

- копии сертификатов соответствия [1];
- копия контракта №18051JDS/A от 2001 года где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А."

- (правообладатель), предмета контракта – поставка оборудования системы "Linea UT" [2];
- копия таможенной декларации Российской Федерации №10210090/290302/0002503 от 2002 года, где в качестве отправителя указан "Италтел С.п.А." (правообладатель), получателя - ЗАО "Италтел А.О." [3];
  - копия счета от 2002 года выставленного "Италтел С.п.А." (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [4];
  - копия таможенной декларации Российской Федерации от 2002 года, где в качестве отправителя указан "Италтел С.п.А." (правообладатель), получателя - ЗАО "Италтел А.О.", товара – электронные модули (платы) для цифровой телефонной станции [5];
  - копии бланков-заказов оборудования от 17.12. 2001 [6];
  - копия платежного поручения №24-2002 (оплата по контракту №18052UDS/A) [7];
  - копия контракта №18052UDS/1 от 29.11.2001, где в качестве покупателя указано ОАО "Хантымансийскийскокртелеком", продавца – ЗАО "Италтел А.О." [8];
  - копии счетов-фактур от 2002 года (контракт №18052UDS/1 от 24.10.2001) и акты выполнения работ от 2002 года [9];
  - копии платежных поручений №9, №207, №540, №662 от 2002 года (оплата по контракту №18052 UDS/1) [10];
  - копия контракта №28076UDS/A от 30.09.2002 с дополнением №2 , где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), предмета контракта – поставка оборудования беспроводного абонентского доступа "Linea UT DECT" и для расширения АТС "Linea UT" [11];
  - копия сводной таблицы цен по к онтракту №28076UDS/A [12];
  - копии таможенных деклараций Российской Федерации №10210090/271202/0012319, №10210090/051202/001,

- №10210090/221202/0012082, №10210090/181202/0011898,  
 №10210090/211202/0012079, №10210090/101202/0011597,  
 №10210090/40303/0008516, №10221020/010403/0005260,  
 №10210090/111102/0010387, №10210090/210602/0005329 от 2002  
 - 2003 годов, где в качестве отправителя указан "Италтел С.п.А."  
 (правообладатель), получателя - ЗАО "Италтел А.О." [13];
- копия счетов от 2002-2003 годов, выставленных "Италтел С.п.А."  
 (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [14];
  - копия платежного поручения №15-2003 от 2003 года по контракту  
 №28076UDS/A от 30.09.2002 [15];
  - копия контракта №28076UDS/1 от 04.09.2002, где в качестве  
 покупателя указано ОАО "Уралсвязьинформ", продавца – ЗАО  
 "Италтел А.О."; приложения и дополнения к контракту [16];
  - копии счетов-фактур, сопроводительных накладных и товарных  
 накладных от 2002-2003 годов (контракт 28076UDS/1 от 04.09.2002)  
 [17];
  - копии платежных поручений №283, №625, №829, №217, №153, №501  
 от 2002 – 2003 годов (оплата по контракту № 28076UDS/1) [18];
  - копия контракта №48036UDS/A от 03.02.2005 года, где в качестве  
 покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А."  
 (правообладатель) [19];
  - копия таможенной декларации с Российской Федерации  
 №10210080/150305/0004058 от 2005 года, где в качестве отправителя  
 указан "Италтел С.п.А." (правообладатель), получателя - ЗАО  
 "Италтел А.О." [20];
  - копии счетов от 2006 года выставленных "Италтел С.п.А."  
 (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [21];
  - копия контракта №48036UDS/1 от 04.11.2004, где в качестве  
 покупателя указано ОАО "Рикт", продавца – ЗАО "Италтел А.О.";  
 приложения и дополнения к контракту [22];

- копии счетов-фактур и товарных накладных от 2005 года (контракт 48036UDS/1) [23];
- копии платежных поручений от 2004 – 2005 годов (оплата по контракту 48036UDS/1) [24];
- копия контракта №58015UDS/A от 16.03.2005, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [25];
- копия таможенной декларации Российской Федерации №10221010/090805/0014730 от 2005 года, где в качестве отправителя указан "Томас Интл-Ф/А ТМЛ Ф/А Италтел С.П.А.", получателя - ЗАО "Италтел А.О." (в декларации есть ссылка на контракт №58015UDS/A от 16.03.2005) [26];
- копии счетов от 2005 года, выданных "Италтел С.п.А." (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [27];
- копия договора о демонстрации эксплуатации №58015UDS/1 от 17.03.2005 между ОАО "Сибирьтелеком" и "Италтел А.О." [28];
- копии товарных накладных от 2005 года (контракт №58015UDS/1 от 17.03.2005) [29];
- копия контракта №5802UDS/A от 04.07.2005, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [30];
- копия таможенной декларации Российской Федерации №10210080/230805/0016782 от 2005 года, где в качестве отправителя указан "Италтел С.п.А." (правообладатель), получателя - ЗАО "Италтел А.О." [31];
- копии счетов от 2005 года, выданных "Италтел С.п.А." (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [32];
- копия контракта №5807UDS/1 от 07.06.2005, где в качестве покупателя указано ОАО "Уралсвязьинформ", продавца – "Италтел А.О." [33];

- копии счетов-фактур и товарных накладных за 2005 год (контракт №58027UDS/1 от 07.06.2005) [34];
- копии платежных поручений от 2005 года (оплата по контракту №58027UDS/1) [35];
- копия контракта №38096UDS/A от 01.07.2004, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [36];
- копии счетов от 2000 года, выставленных "Италтел С.п.А." (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [37];
- копии таможенных деклараций Российской Федерации №10210080/180105/0000397 от 2005 года и №10221010/010904/0004477 от 2004 года, где в качестве отправителя в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [38];
- копия контракта №38096UDS/1 от 24.06.2004, где в качестве покупателя указано ОАО "Уралсвязьинформ", продавца – "Италтел А.О." [39];
- копии счетов-фактур и товарных накладных за 2004 год (контракт №38096UDS/1 от 24.06.2004) [40];
- копия платежных поручений от 2004-2005 годов (оплата по контракту №38096UDS/1) [41];
- копия контракта №58103UDS/A от 21.11.2005, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [42];
- копии счетов от 2000 года, выставленных "Италтел С.п.А." (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [43];
- копия таможенных деклараций Российской Федерации №10210080/161205/0026980 от 2005 года и №10210080/200106/0000813 от 2006 года, где в качестве отправителя в

- качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [44];
- копия контракта №8103UDS/1 от 16.11.2005, где в качестве покупателя указано ОАО "Уралсвязьинформ", продавца – "Италтел А.О." [45];
  - копии счетов-фактур, товарных накладных и актов приемки-передачи оборудования, актов о приемке выполненных работ за 2005-2006 годы (контракт №58103UDS/1 от 16.11.2005) [46];
  - копия платежных поручений от 2005-2006 годов (оплата по контракту №58103UDS/1) [47];
  - копия контракта №18053UDS/A от 11.04.2002, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [48];
  - копия контракта №38041UDS/A от 4.04.2003, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [49];
  - копии счетов от 2003 года, выставленных "Италтел С.п.А." (правообладатель) ЗАО "Италтел А.О." [50];
  - копия таможенных деклараций Российской Федерации №10210080/300603/0012804, №210080/090603/0011381 и №10210080/180803/0016446 от 2003 года, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", отправителя – "Италтел С.п.А." (правообладатель) [51];
  - копии контракта №38007UDS/A от 20.02.2003, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенной декларации Российской Федерации №10221020/310303/0005217 от 2003 года и счетов от 2003 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О." [52];
  - копии контракта №38008UDS/A от 17.10.2003, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А."

(правообладатель), таможенных декларации Российской Федерации №10210080/021203/0023691, №102100807/031203/0023707 от 2003 года и счетов от 2003 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О. [53];

- копии контракта №38052UDS/A от 31.12.2003, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.П.А." (правообладатель) и платежного поручения №19 от 29.08.2005 по контракту №38052UDS/A [54];
- копии контракта №18036UDS/A от 17.12.2001, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенных декларации Российской Федерации №10221020/171002/0019541, №10210090/200502/0004169 от 2002 года, счетов от 2001 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О.", платежных поручений №32-2002, №33-2002, №39-2002 от 2002 года (оплата по контракту № 18036UDS/A) [55];
- копии контракта №18075UDS/A от 30.11.2001, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенных декларации Российской Федерации №10210090/220102/0000397, №10210090/200202/00129769 от 2002 года, счетов от 2002 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О.", платежных поручений №010-2002, №14-2002 от 2002 года (оплата по контракту №180 75UDS/A) [56];
- копии контракта №18060UDS/A от 8.11.2001, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенных декларации Российской Федерации №10210090/120202/0000995, №10210090/130502/0003915 от 2002 года, счетов от 200102002 годов, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О., платежных поручений №21-2002, №011-2002 от 2002 года (оплата по контракту №180 60UDS/A) [57];

- копии контракта №28086UDS/A от 10.07.2003, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенных декларации Российской Федерации №10210080/230903/001891, №10210080/2330903/0018914 от 2003 года, счетов от 200102002 годов, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О.", платежного поручения №16 от 2005 года (оплата по контракту №28086UDS/A) [58];
- копии контракта №28066UDS/A от 12.03.2002, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенной декларации Российской Федерации №10221020/010803/0012696 от 2003 года, счетов от 2002 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О.", платежного поручения №5-2004 от 2004 года (оплата по контракту №28066UDS/A) [59];
- копии контракта №28052UDS/A от 18.10.2002, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенных деклараций Российской Федерации №10221020/040303/0003465, №10210090/270103/0000515, №10221020/010403/0005258, №10210080/230903/0018915 от 2003 года, счетов от 2003 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О.", платежных поручений №24-2003, №19-2003, №02-2004 от 2003-2004 годов (оплата по контракту №28052UDS/A) [60];
- копии контракта №18070UDS/A от 30.11.2001, где в качестве покупателя указано ЗАО "Италтел А.О.", продавца – "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенной декларации Российской Федерации №10210090/110102/0000134 от 2002 года, счетов от 2000 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О.", платежного поручения №04-2002 от 2000 года (оплата по контракту №18070UDS/A) [61];



- копии контрактов на ремонт и замену неисправных плат от 2004-2007 годов между ЗАО "Италтел А.О." и различными организациями на территории Российской Федерации и [62];
- копии контракта на послегарантийный ремонт электронных блоков №48004UDS от 20.06.2005 между ЗАО "Италтел А.О." и "Италтел С.п.А." (правообладатель), таможенной декларации Российской Федерации №10503050/230806/0002271 от 2006 года, счетов от 2006 года, выставленных "Италтел С. п.А." ЗАО "Италтел А.О." [63];
- копии контракта на последующий ремонт плат №20000111/2 от 31.07.2000, между ЗАО "Италтел А.О." и "Ител Сп.А." (правообладатель), счета от 2000 года, выставленных "Италтел С.п.А." ЗАО "Италтел А.О." , платежных поручений №25-2002, №001-2002, №008-2002, №18-2002, №28-2003, №32-2002, №2, №3, №12, №13 от 2002-2003 годов [64];
- копии расходных накладных от 2006 года, актов выполненных работ от 2006 года, счетов-фактур от 2006 года, где в качестве продавца указано ЗАО "Италтел А.О.", покупателя – ОАО "Уралсвязьинформ", наименование услуги - ремонт электронных плат по договору №48077UDS/1 [65];
- копии рекламных листов и журнальных статей за 2005-2006 годы, интернет-распечатки за 2007 год [66];
- копия альбома с фотографиями и данными о продукции компании "Италтел С.п.А." [67];
- копии уведомлений о внесении изменения в регистрацию товарного знака [68].

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

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации № 3521-1 от 23.09.1992 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты регистрации изобразительного товарного знака по свидетельству №69445 (05.08.1981) правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 35201 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации 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 регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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.

С учетом даты поступления заявления рассматриваемый промежуток времени включает период с 26.10.2001 по 25.10.2006.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой фигуру в виде трех переплетенных лопат, образованных изогнутой замкнутой пересекающейся линией черного цвета.

Представленные документы [1]-[47], [49]-[67] доказывают фактическое использование правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству №69445 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Так, материалы [2]-[7], [11]-[15], [19]-[21], [25]-[27], [30]-[32], [36]-[38], [42]-[44], [49]-[61] свидетельствуют о поставке компанией-правообладателем оборудования (цифровых телефонных станций, в том числе междугородних, электронных приборов, модулей и плат для

телефонных станций и т.д) на территорию Российской Федерации ЗАО "Италтел А.О."

При этом, согласно информации, содержащейся в документах [66], [67], деятельность компании-правообладателя в Российской Федерации осуществляется через предприятие ЗАО "Италтел А.О." Этот факт подтверждается контрактами между ЗАО "Италтел А.О." и различными юридическими лицами на поставку оборудования, выпускаемого компанией-правообладателем, счетами-фактурами, товарными накладными и платежными поручениями [8]-[10], [16]-[18], [22]-[24], [28], [29], [33]-[35], [39]-[41], [45]-[47]. Кроме того, как следует из текста материалов [63]-[64], ЗАО "Италтел А.О." уполномочена компанией-правообладателем заключать договоры на оказание услуг, связанных с ремонтом и заменой неисправных плат фирмам, купившим оборудование компании-правообладателя на территории Российской Федерации. Документы [62] и [65] подтверждают факт заключения таких договоров.

Наличие сертификатов соответствия [1] свидетельствует об официальной возможности распространения оборудования для телефонной связи, выпускаемой компанией - правообладателем на территории Российской Федерации.

То обстоятельство, что продукция, выпускаемая компанией-правообладателем, маркирована изобразительным товарным знаком по свидетельству №69445, подтверждается фотографиями, представленными в альбоме [67], а также рекламой, имеющейся в материалах [66]. При этом номиналы оборудования, указанные в альбоме [67], совпадают с номиналами, содержащимися в таможенных декларациях и счетах.

Таким образом, представленные правообладателем документы [1]-[47], [49]-[67] позволяют сделать вывод об использовании изобразительного товарного знака по свидетельству №69445 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров: "приборы и компоненты для применения в области дальней связи и передачи электрических сигналов,

включая телефонию; приборы связи и внутренней телефонной связи и относящиеся к ним системы, телефонные приборы передачи и включения, системы дальней связи".

При этом следует отметить, что ни в одном из перечисленных выше документов не содержится информации об остальных товарах 09 класса МКТУ, указанных в перечне по свидетельству №69445.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану изобразительного товарного знака по свидетельству №69445, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров».**

- 07 класса- конвейеры (пневматические, ремные, канатные электрические) для документов и мелких предметов генераторы и машины для силовых станций систем дальней связи;
- 09 класса - приборы и компоненты для применения в области дальней связи и передачи электрических сигналов, включая телефонию; приборы связи и внутренней телефонной связи и относящиеся к ним системы, телефонные приборы передачи и включения; системы дальней связи.