

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 №232678, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВЕГА» по заявке №2001723532/50 с приоритетом от 03.08.2001г. была произведена 23.12.2002г. за №232678 в отношении товаров/услуг 09, 12 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества открытого типа «Бердское Специальное Конструкторское бюро». Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков 18.11.2008г. 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 №232678 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно аппаратура бытового и специального назначения для приема, передачи, записи, усиления, воспроизведения телевизионных, телефонных, телеграфных, радио- сигналов, в том числе антенны стационарные, переносные, пассивные, активные, в том числе автомобильные, антенные усилители; радиоприемники, в том числе автомобильные; магнитофоны, магнитолы, в том числе автомобильные, в том числе с ускоренной записью и перезаписью (говорящие книги), диктофоны, усилители, акустические системы, в том числе автомобильные; устройства громкоговорящей связи, рупоры;

фильтры питания, вторичные источники питания; лазерные аудио-, видеопроекторы; телевизоры и аксессуары к ним; устройства дистанционного управления теле-, радиоаппаратурой; аппараты внутренней связи; портативные связные переговорные устройства, станции дуплексной связи, приемники сигнала вызова, телефонные аппараты; корпуса теле-, радио- аппаратуры; платы монтажные, печатные; электроустановочные изделия, в том числе, выключатели, переключатели, розетки электрические, телефонные, телевизионные, корпуса для их установки, коробки распределительные монтажные. В дополнение к заявлению лицом, подавшим заявление, представлены документы, отражающие его заинтересованность.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.06.2008г. за №2001723532/50 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 (счетчики количества тепла, расхода жидкости, газа, пара (расходомеры), тепловычислительные системы); 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 лентопротяжных 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, счета-фактуры, акт, платежные поручения;
9. - договор № 15 от 19.02.2007г. на разработку и установку узла учета тепловой энергии, ГВС и ХВС, функциональная схема, сборочный чертеж, счета-фактуры, акт, платежные поручения;
- 10.- договор №73 от 19.09.2007г. на изготовление поверочного проливного стенда (измерительный иммитатор систем водоснабжения (стенд) для проверки и калибровки счетчиков тепла и расхода жидкости; контрольно-

- измерительный прибор для систем отопления и водоснабжения), 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 №18 от 01.03.2007г. на техническое обслуживание, счет-фактура, акт, платежный документ, сборочный чертеж;
- 13.- 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;
- 14.- договор № 58 от 28.07.2006г. на изготовление корпуса тепловычислителя, сборочный чертеж, счет –фактура, товарная накладная, платежное поручение;
- 15.- договор №13 от 16.03.2006г. на изготовление и установку водосчетчика, платежный документ, счет-фактура, акт, сборочный чертеж;
- 16.- договор № 88 от 01.1.2006г. на изготовление, монтаж и наладку узла учета тепловой энергии, спецификация, сборочные чертежи, счета-фактуры, акт, платежные поручения;
- 17.- договор №28 от 15.06.2006г. на изготовление измерительного имитатора системы тепло-водоснабжения (проливной стенд), акты, чертеж, счет-фактура, платежные поручения;
- 18.- договор № 58а от 01.09.2006г. на техническое обслуживание и ремонт, сборочный чертеж, счет-фактура, акт;
- 19.- договор № 60 от 01.09.2006г. на изготовление и поставку электронного блока преобразователя (контрольно-измерительного прибора), сборочный чертеж, руководство по эксплуатации;
- 20.- договор № 46 от 04.07.2005г. на изготовление деталей модуля, сборочные чертежи, счет-фактура, акт, товарная накладная, платежные документы;

- 21.- договор №41 от 25.07.2005г. на разработку, изготовление и установку теплоизмерительной системы, Гост, функциональная схема, сборочные чертежи, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 22.- договор № 79 от 01.11.2005г. на изготовление электронного блока, сборочный чертеж;
- 23.- договор № 63 от 13.09.2005г. на изготовление устройства переноса данных (считывания, хранения) с программным обеспечением, руководство по эксплуатации, сборочный чертеж, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 24.- договор № 24 от 03.05.2005г. на изготовление проливного стенда (измерительный имитатор системы водоснабжения), схема, платежные поручения, акт;
- 25.- договор №77 от 08.11.2005г. на монтаж, наладку узла учета тепловой энергии, функциональная схема, сборочный чертеж, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 26.- договор № 81 от 25.11.2005г. на ремонт и поверку, платежное поручение, счет-фактура, акт;
- 27.- договор № 85 от 01.12.2005г. на техническое обслуживание, платежный документ, счет-фактура, акт;
- 28.- договор № 152 от 01.01.2005г. на техническое обслуживание, счет-фактура, акт, платежный документ;
- 29.- договор №133 от 26.07.2004г. на оборудование для оповещения, включающее усилитель звуковой частоты с микрофоном, магнитофоном и акустические системы громкоговорящей связи, блок-схема, габаритный чертеж громкоговорителя, схема громкоговорящей связи, Госты, идентификация аппаратуры, счет-фактура, акт, платежные документы, перечень бытовой аппаратуры «ВЕГА» в рекламном листке, включающем, кроме указанных в договоре, следующие изделия: проигрыватели, магнитофонные приставки, усилители, тюнеры, стереомагнитолы,

акустические системы, миникомпактцентры, стереонаушники, радиоприемники, телефонные аппараты, блоки питания;

30.- договор № 41 от 07.06.2007г. на изготовление и поставку корпуса с печатной платой для тепловычислителя Тепло-3, счет-фактура №000197 от 07.08.2007г., товарная накладная №31 от 07.08.07г., платежные поручения №301, 233, письмо от 06.08.07 об оплате, фотографии печатной платы и корпуса с проставленным товарным знаком;

31.- 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»);

32.- 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, источника питания, электроустановочных изделий - розетка с заземлением, блок штепсельных розеток с заземлением, выключатель, корпус для установки розеток и выключателей; усилитель, магнитофон – приставка, громкоговоритель, аппарат телефонный, с проставленным товарным знаком.

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 №232678 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 №232678 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 №232678 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 антенны, радиоприемники, усилители, лентопротяжные механизмы, телефонные аппараты,

радиотехнические блоки, корпуса теле- радио-аппаратуры, платы монтажные печатные, счетчики, электроустановочные изделия и т.п. Кроме изготовления указанных устройств, правообладатель осуществляет их установку, ремонт, техническое обслуживание, что подтверждается вышеперечисленными документами (11,12,18,25-28).

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 (32), 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, корпуса и платы печатные монтажные, акустические системы, фильтры питания, розетки электрические, выключатели, корпуса для установки розеток и выключателей, усилители, магнитофоны, громкоговорители, телефонные аппараты, громкоговорящая связь, аппаратура внутренней связи», а также товаров «корпуса радиоаппаратуры» представлены договоры (7,13,14,19,20,22,23,29,30,31,32) 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

печатах, 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 №232678 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении следующих указанных в перечне свидетельства товаров 09 класса МКТУ: аппаратура бытового и специального назначения для приема, передачи, записи, усиления, воспроизведения телевизионных, телефонных, телеграфных, радио- сигналов, в том числе антенны стационарные, переносные, пассивные, активные, антенные усилители; радиоприемники, магнитофоны, магнитолы, в том числе с ускоренной записью и перезаписью (говорящие книги), диктофоны, усилители, акустические системы, устройства громкоговорящей связи, рупоры; фильтры питания, вторичные источники питания; лазерные аудио-, видеопроекторы; телевизоры и аксессуары к ним; устройства дистанционного управления теле-, радиоаппаратурой; аппараты внутренней связи; портативные связные переговорные устройства, станции дуплексной связи, приемники сигнала вызова, телефонные аппараты; корпуса теле-, радио- аппаратуры; платы монтажные, печатные; электроустановочные изделия, в том числе, выключатели, переключатели, розетки электрические, телефонные, телевизионные, корпуса для их установки, коробки распределительные монтажные.

Доказательства использования товарного знака в отношении иных товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявлении от 21.05.2008 (антенны автомобильные, радиоприемники автомобильные, магнитолы автомобильные, акустические системы автомобильные) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232678, правообладателем не представлялись.

Не располагая доказательствами использования товарного знака «ВЕГА» в отношении указанных выше 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 № 232678 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров/услуг:

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

(511)

09 - аппаратура бытового и специального назначения для приема, передачи, записи, усиления, воспроизведения телевизионных, телефонных, телеграфных, радио-сигналов, в том числе антенны стационарные, переносные, пассивные, активные, антенные усилители; радиоприемники, магнитофоны, магнитолы, в том числе с ускоренной записью и перезаписью (говорящие книги), диктофоны, лентопротяжные механизмы; усилители, акустические системы, устройства громкоговорящей связи, рупоры; фильтры питания, вторичные источники питания; лазерные аудио-, видеопроекторы; телевизоры и аксессуары к ним; устройства дистанционного управления теле-, радиоаппаратурой; аппараты внутренней связи; портативные связные переговорные устройства, станции дуплексной связи, приемники сигнала вызова, телефонные аппараты; корпуса теле-, радио-аппаратуры; платы монтажные, печатные; счетчики, в том числе счетчики количества тепла; счетчики расхода жидкости, газа, пара (расходомеры); счетчики пройденного расстояния, в том числе для транспортных средств; счетчики количества электроэнергии; тепловычислительные системы, системы сбора и обработки данных, программное обеспечение для этих систем; измерительные имитаторы систем водоснабжения (стенды) для проверки и калибровки счетчиков количества тепла и расхода жидкости; контрольно-измерительные приборы для паровых котлов, систем отопления и водоснабжения; электроустановочные изделия, в том числе, выключатели, переключатели, розетки электрические, телефонные, телевизионные, корпуса для их установки, коробки распределительные монтажные.

12 - приспособления для транспортных средств, предохраняющие от кражи и угона; сигнальные устройства, противоугонные для транспортных средств; октан-корректоры, силовые адаптеры; стробоскопы автомобильные.

37 - установка, ремонт, техническое обслуживание систем учета количества тепла и воды.