

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 261343 в связи с его неиспользованием, компании Fujitsu Siemens Computers GmbH, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002735025/50 с приоритетом от 30.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.01.2004 за № 261343 на имя ООО Фирма «ДАТА - ЦЕНТР», г. Екатеринбург в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 20, 35, 40, 42 классов МКТУ. В результате регистрации в Роспатенте договора от 15.10.2009 за № РД0055675 об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака по свидетельству №261343 является ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 261343 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ДАТА-ЦЕНТР», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка, и изобразительным элементом, представляющего собой квадрат, в центре которого находятся наложенные друг на друга буквы «D» и «С».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 261343 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии 20.10.2009 лицо, подавшее заявление, ограничило объем притязаний товарами и услугами 09, 42 классов МКТУ, в отношении которых оно подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 20.11.2008, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению по существу. На заседании коллегии 29.10.2009 лицо, подавшее заявление, конкретизировало товары 09 класса (исключив из перечня оспаривания: «машин для подсчета и сортировки денег; кассовые аппараты; машины для банковских расчетов; банковские системы «автоматический банковский кассир»; электронно-механические устройства для выдачи наличных денег») и услуги 42 класса (исключив из перечня оспаривания «исследования и разработка в области банковских автоматизированных систем; услуги по обслуживанию программного обеспечения, предназначенного для банковских автоматизированных систем»). В виду того, что в перечне услуг 42 класса МКТУ отсутствуют такие позиции, как «исследования и разработка в области банковских автоматизированных систем; услуги по обслуживанию программного обеспечения, предназначенного для банковских автоматизированных систем», коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 20.11.2008 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ и скорректированного на заседании коллегии 29.10.2009 товаров 09 класса МКТУ.

В свою очередь, правообладатель представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему.

Товарный знак «ДАТА-ЦЕНТР» по свидетельству №261343 используется ООО Фирма «ДАТА-ЦЕНТР» с 2002 года по настоящее время для товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 20, 35, 40, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления, поданного компанией Fujitsu Siemens Computers GmbH.

В подтверждение использования товарного знака «ДАТА-ЦЕНТР», правообладателем были представлены копии следующих документов:

- диск с программой «БАРС» (дата записи файла 31.08.2005) (1);
- диск с программой «Современные системы автоматизации» (дата записи файла 17.12.2006) (2);

- диск с программой «Современная система электроснабжения» (дата записи 04.05.2009) (3);
- диск с программой «QUALITETA 401» (дата записи файла 06.10.2007) (4);
- договор РМ-29 от 22.12.2005 (5);
- договор РЦ-8 от 18.08.2006 (6);
- товарная накладная №327 от 20.11.2006 (7);
- товарная накладная №334 от 27.11.2006 (8);
- товарная накладная №339 от 24.11.2006 (9);
- товарная накладная №357 от 30.11.2006 (10);
- товарная накладная №358 от 04.12.2006 (11);
- товарная накладная №364 от 06.12.2006 (12);
- товарная накладная №367 от 08.12.2006 (13);
- товарная накладная №371 от 11.12.2006 (14);
- товарная накладная №374 от 13.12.2006 (15);
- товарная накладная №384 от 13.12.2006 (16);
- товарная накладная №391 от 18.12.2006 (17);
- договор РМ-34 от 15.01.2007 (18);
- договор поставки РМ-35 от 07.09.2006 (19);
- товарная накладная №361 от 05.12.2006 (20);
- товарная накладная №325 от 17.11.2006 (21);
- буклеты рекламного характера (22);
- руководство по эксплуатации «Банковская автоматизированная распознающая система БАРС 5600» 2006г.(23);
- фотографии (5 шт.) (24);
- свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ «Архив кредитных досье (АКД)» 15.02.2008 (25);
- договор РБ-27 от 05.06.2007 (26);
- акт сдачи-приемки услуг от 18.06.2007 по договору РБ-27 (27);
- свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ «Система платежей МобиПэй» 19.04.2007 (28);
- договор поставки №РЛ-1 от 25.05.2005 (29);

- акт сдачи-приемки от 29.07.2005 по договору №РЛ-1 (30);
- акт сдачи-приемки от 06.05.2006 по договору №РЛ-1 (31);
- паспорт РНАВ.695244.520-01 ПС на Счетно-сортировальную машину БАРС 5200 2006г.(32);
- диск с программным обеспечением «Архив кредитных досье» (дата записи файла 12.10.2007) (33);
- диск с программным обеспечением «Система приема платежей MobiPAY» (дата записи файла 12.05.2007) (34).
- платежное поручение №163 от 26.10.2005 (35);
- платежное поручение №802 от 28.07.2005 (36);
- мемориальный ордер №6 от 21.12.2006 (37);
- мемориальный ордер №13 от 20.12.2006 (38);
- мемориальный ордер №18 от 18.12.2006 (39);
- мемориальный ордер №45 от 13.12.2006 (40);
- мемориальный ордер №61 от 30.11.2006 (41);
- мемориальный ордер №7 от 24.08.2006 (42);
- График исполнения гарантийных обязательств по поставке ССМ БАРС 5200 по договору №РЦ-8 от 18.08.2006 (43);
- распечатки фотографий (2 шт.) (44);
- корреспонденция от 28.11.2005 (45);
- корреспонденция от 13.04.2006 (46);
- корреспонденция от 26.09.2007 (47);
- корреспонденция от 20.02.2008 (48);
- упаковочный лист №9/1206 от 13.12.2006 к договору №РЦ-8 от 18.08.2006 (49);
- упаковочный лист №11/1206 от 18.12.2006 к договору №РЦ-8 от 18.08.2006 (50);
- распечатка фотографии (1 шт.) (51);
- договор №РБ-29 от 15.08.2007 (52);
- акт приема-передачи программного обеспечения от 22.11.2007 по договору №РБ-29 от 15.08.2007 (53);

- товарная накладная №243 от 22.08.2007 (54);
- платежное поручение №486 от 27.11.2007 (55);
- платежное поручение №407 от 18.09.2007 (56);
- распечатка с сайта www.complexdoc.ru ГОСТ 23088-80 Изделия электронной техники. «Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний» (на второй стороне листа информация, не относящаяся к предмету рассматриваемого спора) (57).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 20.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 261343 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.11.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс 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) их упаковке правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2008. В этой связи срок, в течение

которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 20.11.2005 по 19.11.2008 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 261343 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства в исследуемый период времени.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы (1, 3, 29-31, 35, 36, 45), представленные правообладателем, коллегией палаты по патентным спорам не могут быть приняты во внимание, так как они выходят за временной промежуток, обозначенный в качестве периода доказывания.

Документы (2, 4, 19-21, 23, 25, 32, 33, 43, 46-51, 57), представленные правообладателем, коллегией палаты по патентным спорам не рассматриваются поскольку не относятся к скорректированному объему правовой охраны, подлежащему исследованию.

Фотографии (24), (44) свидетельствуют о способе маркировки товаров спорным товарным знаком, однако отсутствие даты не позволяет их соотнести с периодом доказывания использования товарного знака.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №261343 занимается автоматизацией технологических процессов и обработки данных, разработкой и изготовлением компьютерных программ. На его имя получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «Система приема платежей МобиПэй» (28).

Правообладатель производит счетно-сортировальные машины, маркированные спорным товарным знаком (23), служащие для считывания и распознавания напечатанных или написанных знаков (в том числе денежных). О введении этих устройств и систем в гражданский оборот свидетельствуют представленный договор №РЦ-8 (6), товарно-транспортные накладные к нему (7-17) и мемориальные ордера к договору (37 -42). Что позволяет сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №261343 правообладателем в

исследуемый период в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно: «способы и устройства для считывания и распознавания напечатанных или написанных знаков или распознавания образов».

На представленном на обозрение диске с программным обеспечением «Система приема платежей MobiPay» (34) содержится изображение оспариваемого товарного знака, а также адрес правообладателя, которые соответствуют указанным в свидетельстве. При открытии программы на компьютере датой записи файла является 12.05.2007 (что подпадает под период доказывания использования).

Также правообладатель продавал и обеспечивал инсталляцию программного обеспечения для ЭВМ «Система платежей МобиПэй» в период доказывания использования товарного знака, что подтверждается договором, актами сдачи-приемки и платежными поручениями (52-56). Представленные документы позволяют сделать вывод о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №261343 правообладателем в отношении услуг 42 класса МКТУ «программирование и разработка компьютерного программного обеспечения».

В соответствии с представленными договорами (№РМ-29 (5) правообладатель разрабатывал и внедрял комплекс идентификации слябов для Магнитогорского металлургического комбината; №РМ-34 (18) правообладатель заключил договор с ЗАО «Мобильные городские платежи - Екатеринбург» на сервисное обслуживание программного обеспечения платежных терминалов «Mobi Pay»; №РБ-27 (26) правообладатель заключил договор с ООО «БИС» об оказании услуг по обследованию АО «Темірбанк» (г. Алмата) для определения возможности использования программного комплекса. В качестве исполнения указанных договоров правообладателем представлены Акты сдачи-приемки с указанием стоимости проделанной работы.

Отсутствие платежных документов не позволяет коллегии сделать вывод о надлежащем использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №261343 в отношении услуг 42 класса МКТУ «исследование и разработка (для третьих лиц)» и «услуги по обслуживанию программного обеспечения».

В отношении иных услуг использование товарного знака правообладателем не доказывалось.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.11.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 261343.

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

06 - контейнеры для упаковки металлические; затворы для упаковки металлические; кассеты-депозитарии с обеспечением сохранности для денег; черные металлы; литье стальное; слитки стальные и чугунные; слябы; прокат; листовой металл; руды.

07 - подъемные устройства; погрузочно-разгрузочные устройства; подающие механизмы; устройства (регуляторы) для управления машинами или двигателями.

09 - машины для подсчета и сортировки денег; кассовые аппараты; машины для банковских расчетов; банковские системы "автоматический банковский кассир"; электронно-механические устройства для выдачи наличных денег; способы и устройства для считывания и распознавания напечатанных или написанных знаков или распознавания образов.

12 - тележки; тележки с подъемником.

20 - стеллажи; контейнеры для упаковки пластмассовые.

35 - демонстрация товаров; маркетинговые исследования; реклама.

40 - литье металлов; обработка металлов; прокатка в тонкие листы; переработка отходов.

42 - программирование; разработка компьютерного программного обеспечения.