

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 09.01.2008. Указанное заявление подано компанией ИНОВАДИС САРЛ, Франция [INOVADIS SARL, France] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Lumena» по свидетельству № 137503 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Lumena» произведена 15.02.1996 за № 137503 по заявке № 166608/50 с приоритетом от 29.09.1992 на имя АОЗТ «Люмена Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург. Регистрация произведена в отношении товаров 06, 09, 11, 19, 20, 25, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 15.05.1997, правообладателем знака за № 137503 является ООО "ЛЮМЕНА", г. Варшава (далее - правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 29.09.2012.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, "знак представляет собой хорошо запоминающуюся графическую композицию, состоящую из выполненного латинскими буквами в оригинальной графической манере слова «Lumena». Словесное обозначение заключено в оригинальную прямоугольную рамку, представляющую собой стилизованное изображение бумажного листа с отогнутым кверху верхним правым углом. Слово «Lumena» является одним из основных компонентов наименования предприятия и этимологически восходит к латинскому слову «Lumen» - свет,

что символизирует высокое качество товаров и услуг, предлагаемых предприятием".

В заявлении от 09.01.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 137503 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Lumena» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления от 09.01.2008, в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель (LUMENA Ltd., ul. Reja 6, 02-053 Warsaw, Poland) и его представитель (Авсеевич Т.М., а/я 477, Санкт-Петербург, 191123) были извещены надлежащим образом уведомлениями от 05.03.2008, 08.09.2008 за № 166608/50 о принятии заявления от 09.01.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 10.12.2008. Заседание коллегии, состоявшееся 10.12.2008, было перенесено в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела и повторно состоялось 12.02.2009.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель представил отзыв по мотивам заявления от 09.01.2008, мотивы которого сведены к следующему:

- правообладателем товарного знака за № 137503 заключены соответствующие лицензионные договоры с АОЗТ "Люмена Корпорейшн" и ООО "Люмена Санкт-Петербург" о предоставлении права на использование оспариваемого знака;

- ООО "Люмена Санкт-Петербург" в 2000 году зарегистрировало доменное имя "LUMENA.RU";

- существует официальный сайт www.LUMENA.COM, широко известный потребителям продукции, в том числе товаров, имеющих отношение к 09 классу МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- информация о домене LUMENA.RU – на 2 л. (1);
- информация с сайта www.LUMENA.COM – на 1 л. (2);
- договор на оказание консультационных услуг от 14.03.2006 – на 5 л. (3);
- лицензионное соглашение №PL/00311736/97/04/R – на 5 л. (4);
- лицензионное соглашение №PL/00311736/97/02/R – на 5 л. (5);
- письмо от имени "LUMENA St.-Petersburg" на имя "HP-Russia" от 20.05.2005 – на 1 л. (6);
- письмо от имени "LUMENA St.-Petersburg" на имя "ОТИС-Лифт СПб" от 26.08.2005 – на 1 л. (7);
- письмо от имени "LUMENA St.-Petersburg" на имя "ВАМИ" от 04.05.2005 – на 1 л. (8);
- сертификат о присвоении статуса Бизнес Партнера HP на 2005 год – на 1 л. (9);
- письмо от имени "LUMENA St.-Petersburg" на имя Васильева А.А. – на 1 л. (10).

По мнению правообладателя представленные документы свидетельствуют о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 137503 в отношении оспариваемых товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2009, лицо, подавшее заявление, пояснило предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность в отношении части товаров 09 класса МКТУ наличием у него прав на сходный с оспариваемым знаком до степени смешения знак со словесным элементом "LUMENE" по международной регистрации № 853360. Вместе с этим, лицо, подавшее заявление, пояснило, что под знаком № 853360 в настоящее время выпускается широкий спектр товаров. В подтверждение своих доводов лицо, подавшее заявление, представило

сведения о своей деятельности (на 13 л.) и материалы относительно прав на товарные знаки (на 6 л.).

Вместе с этим, лицо, подавшее заявление, ограничило объем притязаний по заявлению от 09.01.2008 в отношении части товаров 09 класса МКТУ. Таким образом, испрашивается прекращение правовой охраны оспариваемого знака в отношении следующего перечня товаров: "аппаратура электрическая для контроля и наблюдения, передатчики сигналов электронных, аппараты для передачи звука, передающие аппараты дальней (дистанционной связи), пленки для звукозаписи, преобразователи электрические, устройства для игр с обязательным использованием приемников телевизионных, проекционные аппараты, усилители, компакт-диски (аудио-видео), компакт-диски оптические, носители информации оптические, носители информации магнитные, телевизоры, магнитные диски, устройства для дистанционного управления".

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.01.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству № 137503 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Lumena» в отношении скорректированного объема притязаний товаров 09 класса МКТУ.

С учетом даты регистрации (15.02.1996) товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 09.01.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), 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 настоящего 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.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

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.

На основании пункта 2 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 настоящего 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (09.01.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 09.01.2003 по 08.01.2008 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 137503 является комбинированным, включает стилизованное изображение листа бумаги и словесный элемент «Lumena». Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 09.01.2008 в отношении скорректированного объема притязаний товаров 09 класса МКТУ.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы (1,2,3) показывают информацию о домене, включающего словесный элемент оспариваемого знака, а также сведения о деятельности компании. Факт заключения лицензионных договоров (4,5) не является доказательством использования знака, либо обоснованным подтверждением того, что знак не использовался правообладателем по независящим от него причинам. Документы (6-10) свидетельствуют о деятельности правообладателя, связанной с производством и реализацией оргтехники (плоттеры, принтеры, сканеры).

Таким образом, в целом представленный комплект документов (1-10) характеризует область деятельности правообладателя в части производства, реализации оргтехники, которая не оспаривается лицом, подавшим заявление, в рамках скорректированного объема притязаний.

Вышеизложенное не позволяет коллегии учет документов (1-10) в качестве доказательств использования знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.01.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 137503 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (511) 06 - строительные материалы металлические, художественные изделия из обычных металлов;
- 09 - вычислительные машины, запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин, программы, записанные для вычислительных машин, измерительные приборы и инструменты, измерительные приборы точные, измерительные приборы электрические, измерительные устройства и приспособления, устройства для обработки информации, клавиатуры вычислительных машин, компьютеры, конторское оборудование с использованием перфокарт, печатные схемы, приборы для анализа продуктов питания, платы кремниевые (интегральные схемы), полировальные машины и аппараты для бытовых целей электрические, пульты распределительные электрические, радары, радиолокаторы, радиотелеграфные станции, радиотелефонные станции, регулирующие устройства электрические, световоды оптические (волокна, проводящие световые лучи), светокопировальные аппараты, аппараты

внутренней связи, сигнальные устройства, суммирующие устройства, счетные машины, счетчики, текст- процессоры, телетайпы, аппаратура телеуправления, теплорегулирующие устройства, торговые автоматы, учебная аппаратура, приборы, физические аппараты и приборы, фотоаппараты, фототелеграфные аппараты, химические аппараты, приборы и инструменты, чувствительные элементы (датчиков), щиты коммутационные (соединительные), щиты распределительные электрические, графопостроители цифровые, интерфейсы для компьютеров, сопряжения для каналов передачи информации, карты кодированные магнитные, кодирующие магнитные устройства, магнитная лента для компьютеров, микропроцессоры, модемы, мониторы (оборудование), мониторы (программы), "мыши" (устройства для обработки информации), периферийные устройства вычислительных машин, принтеры вычислительных машин, программное обеспечение (записанные программы), программы операционные для компьютеров, процессоры вычислительных машин, проигрыватели автоматические для компьютеров, сканеры для считывания информации, считывающие устройства оптические, считывающие устройства для компьютеров, считывающие устройства штриховых кодов, факсимильные аппараты, электронные карандаши (элемент дисплея вычислительных машин);

- 11 - установки для очистки воды, установки для очистки сточных вод, аппараты и машины для очистки воздуха, мусоросжигательные печи, оборудование и установки для приготовления пищи, оборудование и установки для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов, установки промышленные для отсасывания пыли, сушильные аппараты для фруктов, сушильные аппараты и установки, устройства для сушки кормов, холодильные аппараты и установки;
- 19 - паркет, паркетные полы, лесоматериалы обработанные, лесоматериалы пиленые, лесоматериалы строительные, лесоматериалы частично обработанные, строительные материалы неметаллические, художественные изделия из камня, бетона или мрамора;
- 20 - художественные изделия из дерева, гипса, пластмасс или воска, мебель, дверцы для мебели, перегородки, стенки деревянные для мебели, полки для мебели, фурнитура неметаллическая для мебели, мебель конторская, мебель металлическая;
- 25 - меха (одежда), одежда;
- 32 - безалкогольные напитки, пиво, соки фруктовые;
- 33 - алкогольные напитки, за исключением пива;

- 35 - аукционная продажа, исследования в области деловых операций, оценки в деловых операциях, экспертиза в деловых операциях, демонстрация товаров, изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, информация статистическая, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями, консультативные службы по организации и управлению делами, распространение образцов, услуги в области общественных отношений, реклама, консультации профессиональные в области деловых операций, продвижение товара, стимулирование сбыта для третьих лиц;
- 36 - маклерство, посредничество (предоставление агентов- посредников), информация об изменении биржевого курса;
- 37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, строительный контроль (надзор), каменно-строительные работы, установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования, монтаж строительных лесов, установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями, установка и ремонт пожарной сигнализации, установка и ремонт сигнализации аварийной, срабатывающей в случае ограбления, оборудование и ремонт складов, слесарно-водопроводные работы,

- прокат строительной техники, строительство, строительство заводов, фабрик, установка и ремонт телефонов, техническое обслуживание транспортных средств, установка и ремонт холодильного оборудования, штукатурные работы, установка и ремонт электроприборов, информация в области строительства, информация в области ремонта;
- 39 - прокат автомобилей, бюро путешествий, прокат гаражей, перевозка грузовым автотранспортом, перевозка на судах грузов, экспедирование грузов, доставка товаров, организация путешествий, экскурсионных поездок, перевозки, прокат складов, хранение товаров на складах, экскурсии;
- 40 - распиловка, рубка и валка леса, обработка воды, очистка воздуха, выделка мехов (по индивидуальным заказам), обработка древесины, обработка кожи, консервирование пищевых продуктов и напитков, копчение продуктов питания, обработка металлов, повторная обработка отходов и мусора, обработка бумаги, обработка мехов, обработка тканей и других текстильных изделий, пошив одежды, прессование, измельчение плодов, литье металлов, лазерное скрабирование (гравировка);
- 41 - издание книг, учебников, пособий, прокат радио- и телевизионных приемников, звукозаписей, фильмов, развлечения;

42 - прокат торговых автоматов, управление делами по охране авторских прав, аренда временных жилых помещений, услуги специалистов-архитекторов, базы туристические, консультации по вопросам выбора профессии, организации выставок (предоставление оборудования), прокат вычислительных машин, составление программ для вычислительных машин, гостиницы, услуги дизайна в области упаковки, дизайн промышленный, разведение животных, закусовые, использование запатентованных изобретений, изучение технических проектов, планов, управление домами и имуществом, инженерные работы (экспертиза), инженерные работы конструкторские (чертежные), услуги по оформлению интерьера, информация о состоянии и развитии моды, исследования технические, кафе, кафетерии, прокат компьютеров, составление программ для компьютеров, конструкторские работы для строительства, консультации по вопросам строительства, архитектуры, косметические кабинеты, медицинская помощь, уничтожение мусора, службы (клубы) знакомств, встреч, программирование, прокат электрических приборов, подбор штата сотрудников с помощью психологических методов, рестораны, снабжение продовольственными товарами, юридические службы, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, аренда машинного времени для пользования базами данных, консультации в области вычислительной техники, модернизация программного

обеспечения, прокат средств программного обеспечения, разработка
программного обеспечения.

