

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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.12.2006, поданное компанией «Косс Корпорейшн», США (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KOSS" по свидетельству №126222 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "KOSS" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 31.05.1995 за №126222 для товаров 09, 12, 31 и услуг 35, 36, 37, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», г. Химки, Россия. В Государственный реестр 25.09.2003 были внесены изменения в наименование правообладателя – ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», Москва, Россия (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KOSS" по свидетельству №126222 полностью в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2006.

В адрес правообладателя (ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», 125190, Москва, Ленинградский пр-т, 80) в установленном порядке было направлено уведомление от 20.02.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.05.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.05.2007, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС» осуществляет свою деятельность около 15 лет и является обладателем ряда специальных лицензий Федерального агентства по промышленности на разработку и производство вооружения и военной техники, а также ряда патентов Российской Федерации на изобретения;

- использование товарного знака «KOSS» по свидетельству № 126222 в отношении товаров 09 класса МКТУ подтверждается комплектом материалов, включающим договоры и финансово-хозяйственные документы;

- в 2003 и 2005 годах правообладателем осуществлялась поставка приборов и инструментов для научных целей для связи, а именно микрофонов, стереонаушников, электронных пультов управления, стабилизаторов напряжения, маркированных товарным знаком «KOSS». Указанные инструменты и приборы являются составной частью комплексов научно-технического назначения;

- комплект материалов, включающий договоры и финансово-хозяйственные документы, подтверждает оказание правообладателем таких услуг 42 класса МКТУ, как технические исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС» осуществляет свою деятельность в основном в рамках контрактов с организациями, входящими в систему Министерства обороны РФ. Все детали таких соглашений за редким исключением носят секретный характер. В рамках указанных соглашений правообладатель использовал товарный знак «KOSS» в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, услуги 38 класса МКТУ – связь, и части услуг 42 класса МКТУ - программирование, технические исследования, внедрение научных разработок, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам компьютерного обеспечения;

- правообладатель обратился к заказчикам по указанным секретным контрактам, которые официально подтвердили использование товарного знака

«KOSS» в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, услуги 38 класса МКТУ – связь и упомянутой части услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие документы:

- лицензии Федерального агентства по промышленности на разработку и производство вооружения и военной техники на 4 л. [1];

- распечатки из базы данных на сайте fips.ru патентов РФ, владельцем которых является ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС» на 5 л. [2];

- копия письма Федеральной таможенной службы от 27.03.2007 № 06-68/11121 на 2 л. [3];

- письмо-запрос в ОАО ВНИИ «ЭТАЛОН» от 02.03.2007 № 14/07 на 1 л. [4];

- комплект документов: письмо-ответ ОАО ВНИИ «ЭТАЛОН», фотографии, договор от 01.11.2000 № 19/2000 с приложениями: протокол согласования цены на опытно-конструкторскую работу, ведомость исполнения опытно-конструкторской работы, акт сдачи-приемки работ, платежные поручения – на 15 л. [5];

- письмо-запрос от ЗАО «КОСС ИНВЕСТ» на 1 л. [6];

- комплект документов: письма, фотографии, договор от 06.09.2005 №109/05 с приложениями: ведомость поставки, протокол согласования цены, акт сдачи-приемки работ, счета-фактуры, платежные поручения, накладная на отпуск материалов – на 14 л. [7];

- письмо-запрос от ООО «КОМЛИНК» на 1 л. [8];

- комплект документов: письма, фотографии, договоры от 04.06.2003 №187-1К/03 и от 01.11.2003 №52/03 с приложениями к каждому договору: ведомость поставки, протокол согласования цены, акт сдачи-приемки работ, счета-фактуры, платежные поручения, накладная на отпуск материалов – на 30 л. [9];

- письмо-запрос в войсковую часть 68240 от 02.03.2007 № 15/07 на 1 л. [10];

- комплект документов: письмо-ответ в/ч 68240, фотографии, контракт от 22.12.2003 № 2003/369 с приложениями: ведомость исполнения опытно-

конструкторской работы, акты сдачи-приемки работ, платежные поручения – на 18 л. [11];

- копии писем запросов в военные представительства 5571 и 4410 от 08.05.2007 № 36/07 и № 37/07 на 2 л. [12];

- копия письма военного представительства (5571) Министерства обороны Российской Федерации от 10.05.2007 № 52 [13];

- копия письма военного представительства (4410) Министерства обороны Российской Федерации от 14.05.2007 № 127 [14].

Лицо, подавшее заявление, надлежащим образом ознакомленное с материалами отзыва, представило дополнительные материалы, доводы которых сводятся к следующему:

- представленные копии распечаток по патентам, выданным в 1995, 1997 и 1998 годах косвенным образом свидетельствуют о том, что изобретательская деятельность правообладателя после 1998 года прекратилась;

- комплект материалов, относящийся к договору НИОКР №19/200 от 01.11.2000 с ВНИИ «ЭТАЛОН» выходит за рамки рассматриваемого периода (18.12.2001-18.11.2006);

- представленные правообладателем копии лицензий Федерального агентства по промышленности, выданные ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», г. Химки, выданы не правообладателю (ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», Москва) и не имеют отношения к рассматриваемому делу. Кроме того, данные лицензии свидетельствуют о праве заниматься определенными видами деятельности, но не о действительном осуществлении этих видов деятельности и использовании товарного знака;

- договор № 52/03 от 01.11.2003 подписан не правообладателем (ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», г. Химки) и не может свидетельствовать об использовании товарного знака;

- опытно-конструкторские работы оказывались правообладателем согласно договору № 2003/369 от 22.12.2003;

- аутентичность или относимость представленных в отзыве фотографий изделий вызывает сомнения и требует дополнительной проверки;

- договор № 109/05 заключен с ЗАО «КОСС ИНВЕСТ», которое является дочерним подразделением самого правообладателя, ввиду чего договор не может рассматриваться в качестве доказательства использования товарного знака в гражданском обороте;

- в материалах отзыва предлагается перечень комплектующих, а именно микрофоны, стереонаушники, электронные пульта управления, стабилизаторы напряжения, которые являются ингредиентами, а не изделием;

- использование товарного знака не относится к сведениям, составляющим государственную тайну, при этом вызывает сомнение компетентность указанных военных представительств в вопросах, связанных с товарными знаками и их использованием.

Учитывая изложенное лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KOSS» по свидетельству №126222 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства, за исключением услуг 42 класса МКТУ – опытно-конструкторские работы.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KOSS" по свидетельству №126222 частично.

С учетом даты регистрации (31.05.1995) товарного знака по заявке №93011111/50 правовая база для рассмотрения заявления от 18.12.2006, включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 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, 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. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 18.12.2001 по 17.12.2006 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "KOSS" по свидетельству №126233 в отношении товаров 09, 12, 31 и услуг 35, 36, 37, 38 и 42 классов МКТУ.

В отношении услуги 42 класса МКТУ «опытно-конструкторские работы» заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не распространяется.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС» является обладателем лицензий Федерального агентства по промышленности на разработку и производство вооружения и военной техники, а также ряда патентов Российской Федерации на изобретения [1-2].

Комплект материалов [5] подтверждает модернизацию (разработку и изготовление) мобильного комплекса оперативного контроля, радиотехнических измерений и защиты конфиденциальной информации.

Довод заявителя о том, что договор, датированный 01.11.2000 г., и комплект документации к нему выходят за рамки рассматриваемого периода не может быть признан обоснованным, поскольку исполнение договора осуществлялось позднее,

т.е. в рассматриваемый период (например, платежное поручение № 54 от 07.03.2002).

Комплекты материалов [7, 9, 11] подтверждают производство и поставку комплектов «Пер-11М» и «Наблюдатель», в состав которых входят инструменты и приборы научно-технического назначения: микрофоны «KOSS», стереонаушники «KOSS», электронный пульт управления «KOSS».

Довод заявителя о том, что перечисленные комплектующие являются ингредиентами, а не изделием не может быть принят во внимание, поскольку каждый из них представляет собой отдельное изделие и каждый маркирован товарным знаком «KOSS».

Таким образом, в соответствии с представленными источниками информации [5, 7, 9, 11] в период 18.12.2001 по 17.12.2006 под товарным знаком «KOSS» правообладателем разрабатывались и поставлялись товары 09 класса МКТУ и осуществлялись услуги 42 класса МКТУ – «технические исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».

Довод заявителя о том, что ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС», находящееся в г. Химки и в г. Москва не является одним и тем же лицом и правообладателем не может быть признан обоснованным, поскольку в сведения Государственного реестра были внесены изменения наименования правообладателя.

Представленные документы [12 – 14] свидетельствуют о том, что ЗАО «Международный концерн космической связи «КОСС» осуществляет свою деятельность в рамках контрактов, детали которых носят секретный характер. В связи с чем были представлены письма военных представительств, подтверждающие наличие таких контрактов и их секретности.

В документе [13] указано, что по договорам от 04.10.2005 № 289/6-075, от 28.02.2006 № 349/6-089, от 08.06.2006 №1/387/6-100 правообладателем осуществлялась разработка и поставка товаров 12 класса МКТУ – транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле и воздуху, включая космические

аппараты, а также оказывались услуги 38 класса МКТУ – связь, и 42 класса МКТУ - программирование, технические исследования, внедрение научных разработок, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам компьютерного обеспечения. В документе [14] со ссылкой, в частности, на договор от 01.03.2006 №600/7-06 указано на осуществление правообладателем упомянутых услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «KOSS» по свидетельству № 126222 в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, услуг 38 класса МКТУ и указанной части услуг 42 класса МКТУ.

В то же время, следует отметить, что документы по использованию товарного знака «KOSS» по свидетельству №126222 в отношении товаров 31 класса МКТУ и услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, а также другой части услуг 42 класса МКТУ - агентства по организации официальных представлений, организация выставок, включенная в 42 класс, промышленный дизайн, реализация товаров, аренда помещений, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «KOSS» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 31 и услуг 35, 36, 37 и части услуг 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.12.2006.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 18.12.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KOSS» по свидетельству № 126222 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

(511)

- 09 - приборы и инструменты для научных целей, для связи;
- 12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воздуху, включая космические аппараты;
- 38 - связь;
- 42 - программирование, технические исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение научных разработок, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам компьютерного обеспечения.
- Г