

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 26.03.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2008, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕPPER» по свидетельству №201115, поданное ООО «РЕПЕР», г. Самара (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РЕPPER» по заявке №99715215/50 с приоритетом от 17.09.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.04.2001 за № 201115 на имя ЗАО «НПО Космического Приборостроения», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕPPER» по свидетельству №201115 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.09.2008 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Информация о поступившем заявлении (форма 001) была также направлена в адрес для переписки, указанный в материалах заявки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленные тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №201115 затрагивает его интересы в отношении услуг 37 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии ограничило перечень товаров и услуг, в отношении которых было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «REPPER» по свидетельству №201115, услугами 37 класса МКТУ, исключив из него товары и услуги, в отношении которых оно не было заинтересовано.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, в котором указал, что с мая 2008 года им ведется работа по заключению лицензионного договора с ФГУП «РНИИ КП» по всем классам МКТУ, указанным в принадлежащей ему регистрации. К отзыву приложены следующие материалы:

- копия договора №07-29/2007 от 16.11.2007 на выполнение опытно-конструкторской работы и письмо от 03.02.2009 №И-220/08 на 8л. [1];

- переписка по поводу заключения лицензионного договора на использование товарного знака №201115 на бл [2].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.03.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака

«REPPER» по свидетельству №201115 с учетом вышеуказанного ограничения.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения 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.

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 течении 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 с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса 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, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (27.05.2008) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 27.05.2005 по 26.05.2008 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы по обеспечению функционирования Белорусского космического комплекса дистанционного зондирования Земли [1], где правообладатель выступает в качестве «исполнителя», представленного правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №201115, показал, что он имеет своей целью решение широкого круга научных и социально-экономических задач Республики Беларусь, т.е. не имеет отношения к использованию товарного знака №201115 в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство, ремонт, установка оборудования» на территории Российской Федерации.

Переписка [2] по поводу заключения лицензионного договора свидетельствует только о намерениях правообладателя и также не может являться доказательством использования товарного знака по свидетельству № 201115.

Таким образом, правообладателем не были представлены материалы, подтверждающие использование принадлежащего ему знака в указанный период времени в отношении услуг 37 класса МКТУ, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.03.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №201115 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, акустические устройства связи; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для ЭВМ; огнетушители.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

16 - печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; сбыт товаров, включенных в 09, 12, 16 классы через посредников.

38 - связь.

42 - научно-исследовательские разработки; предоставление оборудования для выставок; использование запатентованных изобретений; испытания материалов; ведение личной корреспонденции; видеосъемка; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн художественный; обмен корреспонденцией; попечительство; служба переводов; юридическая служба; составление программ для вычислительных машин, разработка, корректировка

программного обеспечения вычислительных машин, прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, аренда машинного времени для доступа к базам данных, обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров, включенных в 09, 12, 16 классы.