

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 291814 в связи с неиспользованием, поданное Закрытым акционерным обществом "Нижегородская сотовая связь", г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СФЕРА» по заявке № 2003704180/50 с приоритетом от 21.02.2003 была произведена 05.07.2005 за № 291814 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества "АРГУС-СПЕКТР", г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию "СФЕРА (с греч. – шар) - словесный товарный знак, выполнен кириллицей. Сфера – пространство, находящееся в пределах действия чего-либо; пределы распространения чего-либо".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СФЕРА» по свидетельству № 291814 в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче данного заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва за № 286 от 15.12.2008 на заявление от 14.07.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «СФЕРА» по свидетельству № 291814, доводы которого сведены к следующему:

- обозначение "СФЕРА" представляет собой систему охранной сигнализации, состоящих из узлов: объектовые устройства, блок ретранслятора, устройство сопряжения, которое по линиям сотовой связи GSM, компьютерным

(вычислительным) сетям осуществляет связь с пультом централизованного наблюдения;

- объектовые устройства состоят из устройств объектовых оконечных "Прима 4А", которые установлены на охраняемом объекте;

- вся продукция сертифицирована;

- блок ретранслятора "Атлас – 20" устанавливается на автоматической телефонной станции и предназначен для подключения 20-ти абонентских телефонных линий;

- устройство сопряжения предназначено для обеспечения обмена информацией между ретрансляторами и пультом централизованного наблюдения по локальной вычислительной сети или GSM сетям – сотовая связь;

- прибор "СФЕРА" является сложной системой, которая помимо приборной части включает в себя системное оборудование для оказания услуг связи 38 класса МКТУ;

- система "СФЕРА" представляет собой единичную продукцию, которая выполняется под конкретного заказчика. Вместе с этим, заказчик уязвим при эксплуатации системы, если получит ее без разрешения на услуги 38 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов вместе с материалами возражения от 14.07.2008, а также на заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2009, правообладателем представлены следующие копии документов:

- схемы системы "СФЕРА" – на 1 л. (1);

- прайс-лист от 01.08.2008 – на 1 л. (2);

- технические условия системы передачи извещений "Атлас – 20" – на 3 л. (3);

- сертификаты соответствия от 08.08.2007, 16.02.2007 – на 5 л. (4);

- прайс-лист от 01.06.2008 – на 1 л. (5);

- письма заказа, счета по заказу комплекта оборудования "АТЛАС", "СФЕРА", 2008, 2009 – на 10 л. (6).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 14.07.2008 и сохранить действие товарного знака «СФЕРА» по свидетельству № 291814 в отношении зарегистрированных услуг.

Заседание коллегии, состоявшееся 06.03.2009, было перенесено на 21.05.2009 для более полного и объективного рассмотрения дела на основании ходатайства правообладателя.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 14.07.2008, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.07.2008 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), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 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 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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (14.08.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 14.08.2005 по 13.08.2008 включительно.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 291814 представляет собой слово «СФЕРА», исполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ коллегией представленного отзыва показал следующее.

Согласно документам (1-6) знак «СФЕРА» используется правообладателем в качестве средства индивидуализации товаров 09 класса МКТУ, связанных с сигнализацией.

Следует отметить, что согласно заявлению от 14.07.2008 предметом оспаривания являются услуги 38 класса МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака "СФЕРА" по свидетельству № 291814, что исключает возможность учета материалов (1-6) в качестве доказательств использования.

Довод правообладателя относительно эксплуатации сигнализационной системы, маркируемой оспариваемым товарным знаком "СФЕРА", посредством сетевых ресурсов, сотовой связи в качестве доказательства использования оспариваемого товарного знака "СФЕРА" по свидетельству № 291814 в отношении услуг 38 класса МКТУ признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Согласно Международной классификации товаров и услуг 38 класс МКТУ включает услуги, дающие возможность, по меньшей мере, одному человеку установить связь с другим человеком с помощью сенсорных средств. Такие услуги позволяют одному человеку разговаривать с другим, передавать сообщения от одного человека к другому. Таким образом, свойство сигнализационной системы работать через сетевые ресурсы и сотовую связь не подразумевает сам факт оказания и введения в гражданский оборот услуг связи по своему непосредственному назначению в интересах третьих лиц.

Таким образом, представленные материалы (1-6) не содержат сведений об оказании и введении в гражданский оборот услуг 38 класса МКТУ под товарным знаком «СФЕРА» лицом, на имя которого произведена регистрация № 291814, то есть самим правообладателем, либо иными лицами, действующими по лицензии или под контролем правообладателя.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 14.07.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 291814 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров:**

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

(511) 09 - приборы для сигнализации, проверки (контроля) детекторы дыма; приборы для диагностики шлейфа, сигнализаторов пожаров и устройств тревожной сигнализации; аппаратура электрическая для наблюдения, охранная сигнализация для предупреждения краж; сигнализаторы пожаров; устройства тревожной сигнализации.