

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, и в соответствии 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 21.05.2007. Указанное заявление подано ООО "Зуйков и партнеры", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CITIZEN» по свидетельству № 80588 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «CITIZEN» произведена 23.01.1987 за № 80588 по заявке № 104603/50 с приоритетом от 01.08.1986 на имя «Ситизен Токей Кабусики Кайся», также торгующая как «Ситизен Уотч Ко., Лтд», Япония. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 01.08.2016. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 03.09.2007 владельцем товарного знака № 80588 в настоящее время является «СИТИЗЕН ХОЛДИНГС КАБУСИКИ КАЙСЯ», также торгующая как «СИТИЗЕН ХОЛДИНГС КО., ЛТД.», Япония (далее – правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Товарный знак «CITIZEN» (транслитерация буквами кириллического алфавита - ситизн) представляет собой лексическую единицу английского языка и в переводе означает «гражданин» и представляет собой часть названия организации правообладателя.

В заявлении от 21.05.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 80588 товарного знака «CITIZEN» в связи с его

неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA (also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.) 2-1-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Токуо, Japan) и его представителя (ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», Патентному поверенному РФ Ж.А. Камаевой, ул. Б.Спасская, д. 25, стр. 3, Москва, 129090) в установленном порядке были направлены уведомления от 21.06.2007 за № 104603/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2007.

Корреспонденция от 21.06.2007, направленная правообладателю, была возвращена в ФГУ «Палата по патентным спорам» 19.09.2007. Заседания коллегий от 18.10.2007, 18.02.2008 были перенесены в связи с болезнью ответственного за рассмотрение заявления от 21.09.2007 и заседание коллегии состоялось 13.05.2008. Заседание коллегии от 13.05.2008 было перенесено на 30.05.2008 с целью анализа представленного правообладателем дополнительного комплекта материалов по использованию знака № 80588.

Мотивы отзыва правообладателя сведены к следующему:

1. Компания «Caretrex Logistiek BV», указанная в транспортных накладных, является агентом компании «Mitsui-Soko (Europe) BV», которая в свою очередь является дочерней компанией фирмы «Mitsui-Soko Co. Ltd.». «Mitsui-Soko» - транспортная компания, которая осуществляла перевозки по поручению правообладателя.
2. Правообладатель имеет дочернюю компанию, принадлежащую ему на 100 %, «Citizen Systems Japan Ltd.», которая заключила контракт с «Mitsui-Soko (Europe) BV».

3. Калькуляторы, маркированные товарным знаком № 80588, производились по поручению и под контролем правообладателя в Китае и в Малайзии. В Китае производство осуществляется в соответствии с договором с компанией «Kinpo Electronics, Inc.», которой на 100 % принадлежит компания «Kinpo International Ltd.». В Малайзии производство осуществляется в соответствии с договором между компаниями «Citizen Systems Japan Ltd.» и «AOVA Electronics Co.». Все товары, произведенные указанными компаниями, поставлялись на склад в Роттердаме (Нидерланды) по поручению «Citizen Systems Japan Ltd.».
4. Правообладатель использует знак за № 80588 также в отношении позиции «принтеры», производителем которых является дочернее предприятие правообладателя «Citizen Seimitsu Kabushiki Kaisha».
5. Правообладатель отмечает, что помимо калькуляторов на территорию Российской Федерации поставлялись «машины счетные электронные со встроенным печатающим устройством». Указанные машины предназначены для вычислений и представляют собой ЭВМ, то есть являются компьютерной аппаратурой, которая присутствует в перечне регистрации. Более широким понятием также является позиция «электронные приборы и инструменты», которая также содержится в перечне знака № 80588.

В подтверждение своих доводов относительно использования товарного знака по свидетельству № 80588 правообладателем представлены следующие документы (копии):

- Invoice № 064N70239 от 28.11.2006, платежное поручение № 259 от 27.11.2006 [«Citizen Systems Japan Ltd.» - «LIT TRADING» LLC, Russia] на сумму 322,824.40 с переводами – на 5 л. (1);

- таможенные декларации от 27.11.2006 и от 04.12.2006 [«Caretrex Logistiek BV», Rotterdam - «LIT TRADING» LLC, Russia] их перевод - на 4 л. (2);

- российские таможенные декларации [«СИТИЗЕН СИСТЕМС ДЖАПАН КО., ЛТД» - ЗАО «ЛИТ ТРЕЙДИНГ», Москва] от 12.12.2006 – на 23 л. (3);

- таможенная декларация от 05.12.2006 [«Logo-S» by order «Citizen Systems Japan Ltd.» - «LIT TRADING» LLC, Russia], перевод – на 3 л. (4);

- Invoice №074N70349 от 19.02.2007, платежное поручение № 259 от 21.02.2007 [«Citizen Systems Japan Ltd.» - «LIT TRADING» LLC, Russia] на сумму 325,248.30 с переводами – на 6 л. (5);

- таможенная декларация от 21.02.2007 [«Caretrex Logistiek BV», Rotterdam - «LIT TRADING» LLC, Russia] с переводом - на 2 л. (6);

- Invoice №074N70365 от 22.02.2007, платежное поручение № 259 от 14.02.2007 [«Citizen Systems Japan Ltd.» - «LIT TRADING» LLC, Russia] на сумму 297,540.00 с переводами – на 4 л. (7);

- таможенная декларация от 22.02.2007 [«Caretrex Logistiek BV», Rotterdam - «LIT TRADING» LLC, Russia] с переводом - на 2 л. (8);

- каталог электронных калькуляторов марки «CITIZEN» за 2005-2006, с описанием в английском и русском вариантах - на 83 л. (9);

- отчет по презентации для «Citizen Systems Japan Ltd.» от «Caretrex Logistiek BV» по поводу предоставления услуг по логистике на английском языке – на 23 л. (10);

- контракт на японском языке между «Citizen Systems Japan Ltd.» и «Mitsui-Soko (Europe) BV» - на 4 л. (11);

- счета на японском языке на 5 л. (12);

- Invoice, чеки от «Kinpo Electronics, Inc.» без перевода на русский язык - на 12 л. (13);
- Invoice, чеки от «AOBA Electronics Co.» без перевода на русский язык - на 5 л. (14);
- Invoice, чеки, фотографии, инструкция от «Citizen Systems Japan Ltd.» относительно принтеров без перевода на русский язык – на 14 л. (15);
- документация от «Mitsui-Soko (Europe) BV» без перевода на русский язык – на 65 л. (16);
- схемы операций без перевода на русский язык – на 3 л. (17);
- Invoice, чеки от «Citizen Systems Japan Ltd.» без перевода на русский язык – на 4 л. (18);
- таможенная декларация «Caretrex Logistiek BV» - «LIT TRADING» LLC, Russia без перевода на русский язык – на 1 л. (19);
- Invoice «LIT TRADING» от 22.02.2007 без перевода на русский язык – на 1 л. (20);
- таможенные декларации от 06.03.2007 [«Citizen Systems Japan Ltd.» - «LIT TRADING» LLC, Russia], от 19.02.2007 [«Caretrex Logistiek BV», Rotterdam - «LIT TRADING» LLC, Russia] без перевода на русский язык – на 5 л. (21);
- счета, Invoice «Citizen Watch Co., Ltd.», «Kinpo Electronics, Inc.», «Citizen Systems Japan Ltd.» без перевода на русский язык - на 72 л. (22);
- российские таможенные декларации [«Citizen Systems Japan Ltd.» - «LIT TRADING» LLC, Russia] от 01.03.2007, 12.12.2006 – на 74 л. (23);
- договор передачи на хранение и доверенность на совершение операций от 01.04.2006 с переводом на русский язык [«Citizen Systems Japan Ltd.» - «Mitsui-Soko (Europe) BV»] - на 22 л. (24);
- договор на производство с переводом на русский язык [«Джэпэн СиБиЭм Корпорэйшн» - «Кинпо Электроникс, Инк.»] – на 23 л. (25);

- план по учреждению совместной компании путем выделения ей части бизнеса материнских компаний с переводом на русский язык [«Джэпэн СиБиЭм Корпорэйшн» и «Ситизен Вотч Ко., Лтд.» по созданию «Ситизен Системз Джапан Ко., Лтд.»] – на 20 л. (26);

- декларация, ее перевод от «Citizen Systems Japan Ltd.» - на 2 л. (27);

- Invoice, счет «Kinpo Electronics, Inc.» от 15.10.2006 с отгрузкой товара для «Citizen Systems Japan Ltd.», с переводом на русский язык - на 2 л. (28);

- документация «Mitsui-Soko (Europe) BV» относительно доставки груза производства «Kinpo Electronics, Inc.» на склад в Роттердам, с переводом на русский язык – на 8 л. (29);

- документация «Mitsui-Soko (Europe) BV» относительно доставки груза производства «AOBA Electronics Co.» на склад в Роттердам, с переводом на русский язык – на 2 л. (30);

- Invoice, счет «AOBA Electronics Co.» от 04.12.2006 с отгрузкой товара для «Citizen Systems Japan Ltd.», с переводом на русский язык - на 3 л. (31);

- Invoice, счет «Kinpo Electronics, Inc.» от 16.10.2006 с отгрузкой товара для «Citizen Systems Japan Ltd.», данные упаковочных листов с переводом на русский язык - на 11 л. (32);

- контракт за № CS-LT001 от 01.07.2006 между «Citizen Systems Japan Ltd.» и «LIT TRADING» LLC, Russia – на 5 л. (33).

Лицо, подавшее заявление, представило ходатайство от 13.05.2008 с целью изменения заявления от 21.05.2007 относительно досрочного прекращения правовой охраны регистрации № 80588 в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, за исключением следующих позиций товаров «принтеры, батареи, электронные клинические термометры». Данное ходатайство было

удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам на заседании 13.05.2008.

Лицо, подавшее заявление, также представило отзыв относительно представленных правообладателем документов, мотивы которого сведены к следующему:

1. Использование знака № 80588 доказано только в отношении товара «калькуляторы», который не является однородным по отношению к товарам «электронные приборы и инструменты»;
2. В соответствии с энциклопедическими данными: калькулятор – прибор, производящий вычисление; компьютер – название электронной вычислительной машины; электронные приборы и инструменты – это оборудование, действие которого основано на использовании свойств электронов (примеры: электронная лампа, электронные часы);
3. Большинство приборов и инструментов, перечисленных во всем 09 классе МКТУ, основано либо на применении электричества, либо электроники;
4. Лицо, подавшее заявление, считает, что товар «калькуляторы» можно отнести к имеющейся позиции «компьютерная аппаратура» в силу однородности.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее заявление, представило следующие материалы (копии):

- страницы МКТУ, третья редакция, 1984, Москва – на 13 л. (34);
- страницы МКТУ, изменения и дополнения, 1986, Москва – на 4 л. (35);
- страницы Большого толкового словаря русского языка, 2004 – на 4 л. (36);

- страницы Советского энциклопедического словаря, 1983 – на 4 л. (37);
- страницы классификатора однородных товаров и услуг – на 5 л. (38).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 21.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CITIZEN» по свидетельству № 80588 досрочно частично по следующим основаниям.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты (23.01.1987) регистрации товарного знака «CITIZEN» по свидетельству № 80588 правовая база для рассмотрения заявления от 21.05.2007 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) 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.

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 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.

С учетом даты (21.05.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 21.05.2002 по 20.05.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 80588 является словесным, выполнен в латинице стандартным шрифтом заглавными буквами. Правообладателем знака является «СИТИЗЕН ХОЛДИНГС КАБУСИКИ КАЙСЯ», также торгующая как «СИТИЗЕН ХОЛДИНГС КО., ЛТД.», Япония. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 80588.

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно материалам (27) компания «Citizen Systems Japan Ltd.» является стопроцентной дочерней компанией правообладателя.

Товар (калькуляторы) был произведен в Китае компанией «Kinpo Electronics, Inc.» (28, 32), отгружен для компании «Citizen Systems Japan Ltd.» и доставлен в Роттердам на склад фирмой «Mitsui-Soko (Europe) BV» (29). Производство товаров китайской компанией «Kinpo Electronics, Inc.» осуществляется в соответствии с договором (25) по поручению компании "JAPAN CBM CORPORATION", которая в свою очередь является учредителем компании «Citizen Systems Japan Ltd.» (26). Действие соответствующих операций по хранению, отгрузке, транспортировке груза из Китая в Нидерланды (Роттердам) фирмой «Mitsui-Soko (Europe) BV» осуществляется в рамках договора (11,24) с компанией «Citizen Systems Japan Ltd.».

Наименования серий калькуляторов «CITIZEN» обозначены в каталоге (9) и упомянуты в Invoice № 064N70239 от 28.11.2006, Invoice №074N70349 от 19.02.2007, от 22.02.2007 с подтверждением соответствующей оплаты (1,5,7).

Каталог (9), в котором обозначены серии калькуляторов «CITIZEN», издан «Citizen Systems Japan Ltd.» с целью идентификации и заказа принадлежащей ей продукции.

Товар поставлялся на территорию Российской Федерации со склада из Роттердама при помощи транспортных компаний «Caretrex Logistiek BV», «Logo-S» (2,4,6,8). Документы (3,23) свидетельствуют о том, что отправитель груза (товар "калькуляторы", маркируемый знаком «CITIZEN», китайского происхождения) - компания «Citizen Systems Japan Ltd.» осуществил ввоз товара на территорию Российской Федерации, при этом компания «LIT TRADING» LLC является его получателем.

Документ (33) представляет собой контракт, заключенный между компаниями «Citizen Systems Japan Ltd.» и «LIT TRADING» LLC на продажу поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Таким образом, ввоз товара "калькуляторы", маркируемого знаком «CITIZEN», на территорию Российской Федерации осуществлялся по поручению «Citizen Systems Japan Ltd.» - дочерней компании правообладателя, что позволяет сделать вывод об использовании знака правообладателем.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об использовании товарного знака № 80588 «CITIZEN» в отношении товара "калькуляторы" и введении его в гражданский оборот.

Вместе с этим, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам посчитала, что товар "калькуляторы" является однородным по отношению к товарам "компьютерная аппаратура; электронные приборы", указанным в перечне регистрации № 80588.

Это обусловлено тем, что согласно энциклопедическим данным калькулятор представляет собой определенный тип компьютера по назначению (см. Большая компьютерная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007, стр. № 138), при этом калькулятор может быть как программируемым, так и непрограммируемым и может восприниматься потребителем как простой компьютер (см. сайт <http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, коллегия сочла товары "калькуляторы" и "компьютерная аппаратура" 09 класса МКТУ регистрации № 80588 однородными в силу общего назначения, с чем лицо, подавшее заявление, изначально выражало свое согласие.

Кроме того, понятие "калькулятор" может иметь и следующее значение [согласно данным сайта <http://ru.wikipedia.org>]: электронное вычислительное устройство для выполнения операций. В настоящее время калькуляторы являются электронными устройствами.

Одно из семантических значений слова "прибор" – устройство для вычислений (см. сайт <http://gramota.ru>).

Таким образом, коллегия посчитала товары 09 класса МКТУ "калькуляторы" и "электронные приборы" 09 класса МКТУ регистрации № 80588 однородными между собой в силу отнесения их к одному роду (виду).

Документы (10, 12-22) не могут быть проанализированы и учтены коллегией в рамках заявки № 104603/50 в силу отсутствия перевода этих материалов на русский язык.

Материалы (30,31) не могут быть учтены в качестве доказательств использования знака № 80588, так как относятся к производству товаров (калькуляторы) компанией «АОВА Electronics Co.» (Малайзия), правоотношения которой с компанией «Citizen Systems Japan Ltd.» не подтверждены документально.

Оценка коллегией Палаты по патентным спорам представленных материалов с учетом однородности товаров, для которых зарегистрирован

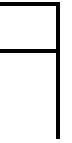
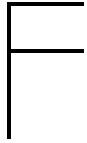
товарный знак № 80588 и он используется, позволяет сделать вывод, что товарный знак «CITIZEN» по свидетельству № 80588 не используется правообладателем в отношении следующих позиций товаров 09 класса МКТУ "магнитные флоппи-диски; терминалы передачи данных, электрические приборы и инструменты, электронные инструменты, процессоры слов, телевизионная аппаратура и радиоаппаратура, камеры и магнитные пленки – все для видеозаписи, приборы и инструменты для взвешивания, части и фитинги, включенные в класс 9, для всех вышеуказанных товаров".

Лицо, подавшее заявление, представило особое мнение, в котором выразило несогласие с решением коллегии и посчитало, что перечень товаров, в отношении которых было доказано использование регистрации № 80588, должен выглядеть следующим образом: "компьютерная аппаратура, а именно калькуляторы; электронные приборы и инструменты, а именно калькуляторы". Уточнение данных позиций товаром "калькуляторы" неправомерно, поскольку регистрация произведена в отношении определенного перечня товаров и в рамках доказывания использования знака не предусмотрено корректирование каких-либо позиций товаров. Вместе с этим, следует отметить, что довод лица, подавшего заявление, относительно признания коллегией использования знака № 80588 в отношении товара 09 класса МКТУ "электронные инструменты" является ошибочным, поскольку объем товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых доказано использование, был озвучен председательствующим на заседании 30.05.2008. Часть доводов особого мнения по поводу однородности товаров 09 класса МКТУ повторяет отзыв лица, подавшего заявление, оценка которому дана выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.05.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 80588 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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



(511) 09 - компьютерная аппаратура; принтеры; электронные приборы; батареи; электронные клинические термометры.