

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление от 08.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №354120 в связи с неиспользованием, поданное ООО НПП «Старт-7», Россия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2007706491/50 с приоритетом от 12.03.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2008 за №354120 на имя Федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко", Пензенская обл., г. Заречный (далее — правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №354120 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГОБИ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенным в разомкнутой части трех полуокружностей. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, был представлен сертификат соответствия на изделие «Гоби-М», который позволил коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №354120 затрагивает его интересы в отношении части товаров 09 класса МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, осуществляло производство системы сбора и обработки информации с использованием сходного обозначения «Гоби - М».

В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ коллегия не усматривает заинтересованности лица, подавшего заявление.

В связи с указанным правообладателю надлежит доказывать использование товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «устройства для обработки информации».

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 08.07.2011 отзыв, мотивированный следующими доводами.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее заявление, может быть признано заинтересованным в подаче рассматриваемого заявления лишь в части одной позиции 09 класса МКТУ, а именно: «устройства для обработки информации». Остальные товары 09 класса МКТУ, указанные в регистрации №354120, а именно: «электрическая аппаратура для наблюдения и контроля, передатчики сигналов электронных, устройства для дистанционного управления» не могут быть признаны однородными товару «устройства для обработки информации», поскольку относятся к различным родовым (видовым) группам товаров, имеют разное назначение и сферу использования. Об этом свидетельствует справка Роспатента от 25.04.2011 за №02/34-3271/41, выданная в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, согласно которой был сделан вывод об однородности товара «система сбора и обработки информации» и товара «устройства для обработки информации». Иные товары и услуги не были признаны Роспатентом однородными. Услуги 37 класса МКТУ не являются однородными

товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №354120, поскольку они не связаны с этими товарами.

Что касается использования товарного знака по свидетельству №354120 для товаров 09 класса МКТУ: «устройства для обработки информации», то в отзыве указывается, что в период времени с 08.07.2008 по 07.07.2011 правообладателем были совершены действия по введению товара, маркированного обозначением «ГОБИ», в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в подтверждение чего им представлены копии следующих материалов:

- договор №П 624/653 – 11/Д – 2/2011 от 11.01.2011 на поставку продукции между ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко и ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и спецификация к нему от 28.03.2011 [1];

- счет-фактура №000569/5 от 01.07.2011 [2];

- товарная накладная №110279 от 01.07.2011 [3];

- счет №110429 от 02.06.2011 [4];

- платежное поручение №4880 от 01.09.2011 [5];

- техническое описание комплекса КС-185К(ГОБИ) [6];

- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области от 05.05.2011 [7];

- справка Роспатента от 25.04.2011 [8].

По мнению правообладателя представленные документы подтверждают использование товарного знака по свидетельству №354120 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «устройства обработки информации».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.07.2011 включает Кодекс и Правила.

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 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 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, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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 (08.07.2011) 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 08.07.2008 по 07.07.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №354120 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГОБИ», выполненным стандартным шрифтом с некоторым утолщением буквами русского алфавита и расположенным в разрыве трех концентрических полуокружностей.

Анализ отзыва и представленных правообладателем документов показал следующее.

Как следует из отзыва, правообладатель товарного знака по свидетельству №354120 является крупным производственным предприятием, разрабатывающим и выпускающим конкурентноспособную и высокотехнологичную продукцию, которая используется в сфере национальной безопасности нашего государства. Об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №354120 свидетельствуют документы [1-6]. Согласно указанным документам правообладателем был заключен договор на поставку продукции ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в соответствии со спецификацией [1]. Как следует из спецификации к договору, правообладатель должен осуществить поставку Системы ГОБИ 093 КС – 185, в состав которой входит блок обработки информации (БОИ) ГОБИ. О поставке

указанного товара покупателю свидетельствуют счет на оплату продукции [4], товарная накладная [3] и счет-фактура [2]. Поставленный товар был оплачен согласно платежному поручению №4880 от 01.09.2011 [5], в котором имеется ссылка на номер и дату счета. При этом следует отметить, что оплата произведена в порядке, установленном договором, без нарушения сроков оплаты, и договорные обязательства сторон выполнены.

Указанное выше свидетельствует о том, что товар 09 класса МКТУ: «устройства для обработки информации», маркированный обозначением «ГОБИ», был введен в гражданский оборот правообладателем в рассматриваемый период времени.

Анализ представленной совокупности фактических данных позволил коллегии сделать вывод о том, что правообладателем использовалось словесное обозначение «ГОБИ». Вместе с тем, следует отметить, что товарный знак по свидетельству №354120 является комбинированным, в его состав, кроме словесного обозначения «ГОБИ», входит изобразительный элемент в виде трех полуокружностей. Поскольку в указанном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ГОБИ», использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, в частности, без изобразительного элемента, не оказывает существенного влияния на его различительную способность и в соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса признается использованием товарного знака.

Таким образом, совокупность представленных данных подтверждает использование товарного знака по свидетельству №354120 в указанный выше трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «устройства для обработки информации».

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 08.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №354120.