

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 28.04.2010 Общества с ограниченной ответственностью «Авента-Инфо», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №915894, при этом установила следующее.

Международная регистрация №915894 комбинированного знака со словесным элементом «DAT» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.09.2006 на имя компании DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.04.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации №915894 в отношении части товаров 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили членам коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о его заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №915894 в отношении всех услуг 35 и части услуг 42 класса МКТУ: «stockage

de donnees dans des bases de donnees informatiques»(хранение данных в информационных базах данных).

Правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного знака в связи с неиспользованием, в котором указано следующее.

Использование знака по международной регистрации №915894 на территории Российской Федерации осуществляется правообладателем путем размещения его в сети Интернет в предложениях о продаже информационных продуктов и услуг, на носителях информационных продуктов, ввозимых в Россию, и при оказании услуг российским потребителям. Использование указанного знака также осуществляется под контролем правообладателя российским юридическим лицом ЗАО «ДАТ-Рус» на основании соглашения о предоставлении услуг, лицензионного договора и договора о кооперации, заключенных между ними. В соответствии с указанным соглашением ЗАО «ДАТ-Рус» осуществляет сбор, обработку, хранение данных и передачу их в базу данных ДАТ ГмбХ. Использование знака по международной регистрации №915894 ЗАО «ДАТ-Рус» под контролем ДАТ ГмбХ осуществляется путем помещения его на носителях с программным обеспечением «SilverDAT II» и носителях информации, передаваемых в пользование ЗАО «ДАТ-Рус» для предоставления услуг третьим лицам, а также путем использования знака на документации, связанной с предоставляемыми услугами, в предложениях о предоставлении услуг, в рекламе и на выставках. Контроль использования знака по международной регистрации №915894 правообладателем осуществляется в порядке, предусмотренном лицензионным договором и договором о кооперации, а также путем участия в управлении ЗАО «ДАТ-Рус», являясь его акционером, владеющим 100% акций.

В подтверждение использования знака по международной регистрации №915894 к отзыву приложены копии следующих материалов:

- распечатки страниц сайта [www.dat-russia.ru](http://www.dat-russia.ru) на 19 л.[1];

- соглашение о предоставлении услуг между ДАТ ГмбХ и ЗАО «ДАТ-Рус» от 19.12.2007 на 10 л. [2];
  - лицензионный договор и договор о кооперации между ДАТ ГмбХ и ЗАО «ДАТ-Рус» от 19.12.2007 на 24 л. [3];
  - выписка из реестра доменов Российского НИИ Развития Общественных сетей на 1 л. [4];
  - диски DVD с программным обеспечением «SilverDAT II» в количестве 9 шт. [5];
  - распечатка формы для расчета стоимости ремонтного средства на 5 л. [6];
  - письмо ДАТ ГмбХ от 27.12.2007 с переводом на 2 л. [7];
  - письмо ДАТ ГмбХ от 27.10.2008 с переводом на 2 л. [8];
  - лицензионный договор №054С-09 от 03.06.2009 между ЗАО «ДАТ-Рус» и ОСАО «Ингосстрах» с актами сдачи-приемки на 28 л. [9];
  - договор №22 от 01.03.2008 между ЗАО «ДАТ-Рус» и ООО «Компания ИМР» с актами сдачи-приемки и отчетами об оказании услуг по договору на 17 л. [10];
  - маркетинговый план ЗАО «ДАТ-Рус», 2008 с товарными накладными и актами сдачи-приемки на 28 л. [11];
  - выписка сведений из ЕГРЮЛ от 22.04.2010 на 7 л. [12];
  - выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) на 1 л. [13];
  - заявления на перевод №4 от 07.05.2008, №5 от 10.06.2008, №6 от 06.08.2008 и №7 от 23.09.2008 на 4 л. [14];
  - письмо ЗАО «ДАТ-Рус» ООО СК «Цюрих Ритейл» от 20.05.2008 [15];
  - договор №9 от 19.01.2009 между ЗАО «ДАТ-Рус» и ООО «Компания ИМР» на 4 л. [16];

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2009 между ЗАО «ДАТ-Рус» и ООО «Компания ИМР» на 1 л. [17];
- акт о погашении взаимной задолженности между Deutsche Automobile Treuhand GmbH и ЗАО «ДАТ-Рус» от 31.03.2010 на 3 л. [18];
- договор аренды №16/ИА-08 от 01.08.2008 с актом сдачи-приемки и информацией о выставке ИНТЕРАВТО 2008 на 5 л. [19];
- фотографии выставочного стенда ЗАО «ДАТ-Рус» на 3 л. [20];
- почтовые накладные DHL на 3 л. [21];
- информационно-рекламный буклет на 2 л. [22];
- устав ЗАО «ДАТ-Рус»(редакция №2) на 17 л. [23];
- карточка счета 62 (контрагент Ингосстрах ОСАО), выписки по счету ЗАО «ДАТ-Рус» и платежные поручения ОСАО «Ингосстрах» за период с 01.01.2007 по 30.09.2010 на 21 л. [24];
- договор о передаче неисключительных прав на использование компьютерной программы и возмездного оказания услуг №001-07-А от 20.12.2007 между ЗАО «ДАТ-Рус» и ООО «Автоконсалтинг Плюс» на 33 л. [25];
- лицензионное соглашение №012-09 от 31.03.2009 между ЗАО «ДАТ-Рус» и ООО «Автоконсалтинг Плюс» на 9 л. [26];
- акты приема-передачи оказания услуг по договору от 20.12.2007 на 49 л. [27];
- карточка счета 62 (контрагент Автоконсалтинг Плюс ООО), выписки по счету ЗАО «ДАТ-Рус» и платежные поручения ООО «Автоконсалтинг Плюс» за период с 01.01.2007 по 30.09.2010 на 21 л. [28].

Правообладатель просит учесть изложенные в отзыве доводы, принять во внимание представленные документы и отказать в удовлетворении заявления от 28.04.2010, оставив в силе правовую охрану международной

регистрации №915894 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 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 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, 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.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 28.04.2010, т.е. с 28.04.2007 по 27.04.2010 включительно.

С учетом заинтересованности лица, подавшего заявление, прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №915894 в связи с

неиспользованием касается всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и части услуг 42 класса МКТУ: «stockage de donnees dans des bases de donnees informatiques»(хранение данных в информационных базах данных).

Знак по международной регистрации №915894 представляет собой комбинацию словесного элемента «DAT», расположенного по вертикали в верхней левой части знака, в верхней правой части которого расположено стилизованное изображение ладони, всю нижнюю часть знака занимает стилизованное изображение автомобиля.

Анализ представленного отзыва и приложенных к нему документов показал следующее.

Представленные правообладателем материалы [1 – 28] свидетельствуют о том, что знак по международной регистрации №915894 использовался на территории Российской Федерации в отношении услуг по сбору, систематизации, обновлению, хранению информации в информационных базах данных и предоставлению этой информации третьим лицам. Благодаря тщательному документированию и обработке технической информации за длительный период исследований вторичного рынка по продажам автомобилей правообладатель знака по международной регистрации №915894 создал обширную, постоянно обновляемую базу данных. С помощью современных систем электронной обработки данных компания DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH предоставляет возможность пользоваться ею специалистам в области автомобильной техники, страховым компаниям, банкам, лизинговым компаниям, юристам, налоговым консультантам и т.д. С целью обеспечения наиболее удобного для пользователей доступа к соответствующей информации компания концентрировала свои усилия на разработке интеллектуальных систем электронной обработки данных, гарантирующих клиентам и партнерам быстрый и надежный доступ к информации. В соответствии с соглашением о предоставлении услуг [2] и лицензионным договором и договором о

кооперации [3] между правообладателем и ЗАО «ДАТ-Рус», Россия, последнее осуществляет сбор, обработку и хранение информации о подержанных автомобилях и передачу ее в базу данных правообладателя для ее обновления. Кроме того, именно ЗАО «ДАТ-Рус» в соответствии с договором [3] на территории Российской Федерации оказывает третьим лицам информационные услуги под знаком по международной регистрации №915894, которые включают в себя предоставление постоянно обновляемой базы данных для калькуляции смет на устранение последствий аварий и проведение ремонта автотранспортных средств, прием запросов на составление указанных калькуляций, их обработку и передачу подготовленных калькуляций посредством электронной почты, предоставление третьим лицам сублицензий на право доступа к программе сбора данных для запроса калькуляций на устранение последствий аварий и проведение ремонта, установку программ и их сервисное обслуживание. Использование знака по международной регистрации №915894 со словесным элементом «ДАТ» Закрытым акционерным обществом «ДАТ-Рус» осуществляется путем размещения его на носителях информации (CD/DVD-диски) с записанной на них русифицированной версией программного продукта SilverDAT II и носителях данных для предоставления информационных услуг по определению объема, технологии и стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, а также путем воспроизведения знака на документах, связанных с предоставлением указанных услуг, в рекламных материалах, в предложениях о предоставлении услуг и на выставках. Программный продукт SilverDAT II, разработанный правообладателем и используемый ЗАО «ДАТ-Рус» в целях, предусмотренных лицензионным договором и договором о кооперации [3], содержит данные для оценки стоимости подержанных автотранспортных средств, расчета стоимости ущерба и калькуляции сметы на проведение ремонта транспортного средства. Представленные фактические данные подтверждают введение в гражданский оборот услуг по сбору, обработке и

хранению информации под знаком по международной регистрации №915894 на территории Российской Федерации под контролем правообладателя. Контроль использования знака правообладатель осуществляет в порядке, предусмотренном договором [3], а также путем участия в управлении ЗАО «ДАТ-Рус», являясь его акционером, владеющим 100% акций этого юридического лица [12-13].

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о неиспользовании комбинированного знака со словесным элементом «ДАТ» по международной регистрации №915894 в отношении всех услуг 35 и части услуг 42 (хранение данных в информационных базах данных) классов МКТУ, указанных в регистрации, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для удовлетворения заявления от 28.04.2010.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 28.04.2010 и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №915894.**