

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 17.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «АМАХ» по свидетельству № 168826 в связи с его неиспользованием, поданное от имени компании «Флоуил Интернешнл Лайтинг (Холдинг) Б.В.», Нидерланды [Flowil International Lighting (Holding) B.V., Netherlands] (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «АМАХ» по заявке № 97710343/50 с приоритетом от 14.06.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.1998 за № 168826 на имя «Сьюпириор Электроникс Корпорейшн», Тайвань (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 12, 16 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведенному в заявке описанию «комбинированный товарный знак с изобразительным элементом в виде стилизованной буквы «А», со скругленными местами соединений ее полочек и небольшим белым кружком в ее верхней части, под которым на черном фоне буквы «А» расположено изобретенное слово «АМАХ» (АМАКС), выполненное жирным шрифтом буквами белого цвета, не имеющее смыслового значения».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168826 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием.

В адреса правообладателя (SUPERIOR ELECTRONICS CORPORATION, 1FL., No. 10, LANE 31, CHUNG TEN ST., TAIPEI, TAIWAN) и его представителя (ООО «СОЮЗПАТЕНТ», Патентному поверенному РФ В.Е. Калиновскому, ул. Ильинка, д. 5/2, Москва, 103735) в установленном порядке были направлены соответствующие уведомления за № 97710343/50(910103) от 21.05.2009 о принятии заявления от 17.04.2009 к рассмотрению с приложением указанного заявления от 17.04.2009 и о назначении даты заседания коллегии на 23.10.2009.

Заседания коллегий, состоявшиеся 23.10.2009, 15.01.2010, были перенесены коллегией Палаты по патентным спорам в связи с обоюдным обращением сторон в виде ходатайств с целью завершения переговоров по мирному урегулированию спора.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2010, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство о переносе заседания коллегии, обусловленное продолжением переговоров с правообладателем, который не поддержал данное ходатайство. В удовлетворении просьбы о переносе заседания со стороны лица, подавшего заявление, коллегией Палаты по патентным спорам было отказано. Вместе с этим правообладатель представил ходатайство о прекращении делопроизводства по заявлению от 17.04.2009 в связи с отсутствием заинтересованности у лица при подаче данного заявления от 17.04.2009. Данное ходатайство мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее заявление, не занимается производством товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 168826 и относящихся к сфере специализации правообладателя – производство электронных сигнальных и охранных устройств и приборов;

- знаку по международной регистрации № 925680 была предоставлена в полном объеме правовая охрана на территории Российской Федерации без письменного согласия правообладателя «более раннего» товарного знака по свидетельству № 168826 в отношении товаров 09 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии

сходства анализируемых знаков и однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ;

- с учетом пожеланий лица, подавшего заявление, правообладателем подано заявление о дополнительном ограничении перечня товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 168826.

В подтверждение своей позиции вместе с текстом ходатайства правообладателем представлены следующие копии документов:

- переписки с лицом, подавшим заявление – на 2 л. (1);
- международной регистрации № 925680 с сайта <http://www.wipo.int> – на 2 л. (2);
- листа решения Роспатента по международной регистрации № 925680 – на 1 л. (3);
- уведомления о просьбе внесения изменений в регистрацию товарного знака по свидетельству № 168826 – на 1 л. (4).

Лицо, подавшее заявление, пояснило заинтересованность при подаче рассматриваемого заявления наличием у него прав на знак «А-МАХ» по международной регистрации № 925680. Копия соответствующего решения Роспатента относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «А-МАХ» по международной регистрации № 925680 была приобщена лицом, подавшим заявление, к материалам дела. Кроме того, текст рассматриваемого заявления также содержит информацию о знаке «А-МАХ» по международной регистрации № 925680.

Вопрос заинтересованности лица, подавшего заявление, предусмотренный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, при подаче заявления от 17.04.2009 был рассмотрен и признан коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям. Лицу, подавшему заявление, принадлежат исключительные права на фонетически тождественный знак «А-МАХ» по международной регистрации № 925680, правовая охрана которому была предоставлена на территории иностранного государства в

отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и, впоследствии, распространена на территорию Российской Федерации. Ввиду того, что лицу, подавшему заявление, принадлежит исключительное право на фонетически тождественный со словесным элементом оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству № 168826 знак по международной регистрации № 925680 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ возникает вероятность столкновения данных товаров в гражданском обороте. Соглашение о сосуществовании, находящееся в материалах дела и заключенное между правообладателем и лицом, подавшим заявление, не может быть принято во внимание в силу отсутствия документов, подтверждающих вступление его в силу (в частности, отсутствуют подписи сторон, дата заключения). Высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству № 168826 и знака по международной регистрации № 925680 позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать более широко однородность анализируемых товаров 09 класса МКТУ, так как возникает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом следует отметить, что вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается, исходя из совокупности всех обстоятельств каждого конкретного дела.

Правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 17.04.2009.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 17.04.2009, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.04.2009 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 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 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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

Согласно пункту 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом «АМАХ» по свидетельству № 168826 частично, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.04.2009.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам. Представленная вместе с особым мнением копия заявления о частичном признании требований компании «Соремартек С.А.» не может служить основанием для признания заинтересованности в отношении части товаров 09 класса МКТУ

оспариваемого товарного знака по свидетельству № 168826 в силу самостоятельного делопроизводства по каждому делу.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.04.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 168826 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

- (511) 12 - противоугонные и сигнальные устройства и приспособления для наземных транспортных средств, включенные в 12 класс, части, детали и принадлежности к ним.
- 16 - конторские принадлежности, за исключением мебели, включенные в 16 класс, в том числе, картотеки [конторское оборудование] и принадлежности для них, канцелярские принадлежности, а именно шкафчики для канцелярских принадлежностей, ящики, лотки, поддоны, многоярусные поддоны и лотки и коробки для канцелярских принадлежностей, корзинки [подносы] для корреспонденции и канцелярских принадлежностей, коробки для печатей, штемпелей, штампов, подносы для канцелярских принадлежностей, держатели и подставки для ручек и карандашей, бумаг, писем, печатей, газет, журналов.
- 37 - установка, монтаж и ремонт электронных сигнальных приборов и устройств предназначенных для зданий, строений, строительных сооружений, их частей, деталей и принадлежностей, а именно сирен, звонков [устройств тревожной сигнализации], звонков сигнальных, ламп, фонарей,

светящихся сигнальных устройств, сигнализации световой, сигнальных панелей, щитов светящихся, громкоговорителей, репродукторов, цифровых ключей и кодов, устройств для дистанционного управления, включателей и выключателей, сигнальных устройств для предупреждения кражи [охранной сигнализации], сигнализаторов пожаров, частей, деталей и принадлежностей для всех вышеуказанных товаров, включенных в 09 класс, установка, монтаж и ремонт противоугонных и сигнальных устройств и приспособлений для наземных транспортных средств, включенных в 12 класс, частей, деталей и принадлежностей к ним.