

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 09.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №198836 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «РЕПЕР», г. Самара (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №99714758/50 с приоритетом от 17.09.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.01.2001 за №198836 на имя Закрытого акционерного общества «НПО Космического Приборостроения» (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №198836 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 15.09.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.02.2009 года, с приложением копии заявления от 09.07.2008.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по оказанию услуг 37 класса МКТУ.

В ходе заседания коллегии лицо, подавшее заявление, подало ходатайство, в котором просило рассматривать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака только в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Ввиду изложенного выше заявление от 09.07.2008 рассматривалось по существу в отношении услуг 37 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении, доводы которого сводятся к следующему:

1. Со дня регистрации товарного знака и на настоящий момент ЗАО «НПО КП» постоянно заключает контракты по изготовлению комплектов НАП «Репер -1».
2. Начиная с мая 2008 года ведется работа по заключению лицензионного договора с ФГУП «РНИИ КП» по всем классам МКТУ, имеющимся в свидетельстве.
3. Договором № 107-29/2007-КП от 16.11.2007 г. предусмотрено использование комплекса «Репер-1» в целях обеспечения функционирования разрабатываемого в рамках международного контракта Белорусского космического комплекса дистанционного зондирования Земли. Спектр задач, решаемых в рамках данного договора, охватывает все классы МКТУ, зарегистрированные на ЗАО «НПО КП».

В качестве подтверждения своих доводов правообладатель представил:

4. Договоры на создание научно технической продукции.
5. Договоры на выполнение опытно-конструкторской работы.

6. Переписку по проектам лицензионных договоров.

7. Письмо от ФГУП «РНИИ КП».

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

С учетом даты (18.01.2001) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 09.07.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (09.07.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 09.07.2003 по 08.07.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой комбинированное, серо-бело-черное изображение квадрата, внутри которого расположен словесный элемент «РЕПЕР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с оттенением белого цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12, 16, и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлось Закрытое акционерное общество «НПО Космического Приборостроения».

Анализ представленных правообладателем документов показал, что правообладатель в рамках заключенного контракта с Республикой Беларусь изготавливает навигационную аппаратуру «Репер-01» в целях обеспечения функционирования разрабатываемого в рамках международного контракта Белорусского космического комплекса дистанционного зондирования Земли.

В рамках договоров, представленных в качестве доказательства использования товарного знака, правообладатель также изготавливает НАП «РЕПЕР-01».

Данные товары, а также дальнейшее обеспечение их функционирования относятся к товарам 09 и услугам 42 класса МКТУ.

Проекты лицензионных договоров в отношении всех классов МКТУ, имеющих в свидетельстве, не свидетельствуют о фактическом использовании товарного знака в гражданском обороте.

Документов, доказывающих использования товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, коллегии Палаты по патентным спорам представлено не было.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, доказывающими использование товарного знака «РЕПЕР» по свидетельству №198836 в отношении услуг 37 класса МКТУ не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 09.07.2008, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «РЕПЕР» по свидетельству № 198836, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

**(591)** – черный, белый, серый.

**(511)**

09 - приборы и инструменты для научных целей, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

12 - транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху.

16 - печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; сбыт товаров, включенных в 9, 12, 16 классы через посредников.

38 - связь.

42 - научно-исследовательские разработки; предоставление оборудования для выставок; использование запатентованных изобретений; испытания материалов; ведение личной корреспонденции; видеосъемка; дизайн в области упаковки [услуги], дизайн художественный; обмен корреспонденцией; попечительство; служба переводов; юридическая служба; составление программ для вычислительных машин, разработка, корректировка программного обеспечения вычислительных машин, прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, аренда машинного времени для доступа к базе данных, обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров, включенных в 9, 12, 16 классы.