

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 05.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133926 в связи с его неиспользованием, поданное компанией ОПТЕКС КО., ЛТД, Япония (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «ОПТЭК ПРИБОРЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» по заявке №94024885/50 с приоритетом от 12.07.1994 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.10.1995 за №133926 на имя Закрытого акционерного общества «ОПТЭК», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, услуг 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133926 в отношении товаров 09 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 15.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.06.2011, с приложением копии заявления.

Лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 21.06.2011. Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладатель специализируется в области аналитического приборостроения для задач мониторинга воздуха жилой и рабочей зоны, контроля промышленных и автотранспортных выбросов в атмосферу. На сегодняшний день ЗАО «ОПТЭК» - лидер в России по производству приборов фоновоего мониторинга атмосферы. Правообладатель регулярно и активно участвует в выставках, проводимых на территории Российской Федерации, получает награды и дипломы
- в 2001 году был зарегистрирован домен в сети Интернет www.optec.ru, на сайте представлен каталог продукции. Ежегодно издаются каталоги на бумажном носителе и компакт-дисках;
- часть продукции, производимой правообладателем, маркируется товарным знаком по свидетельству №133926, также знак присутствует в технических паспортах продукции, на упаковочной ленте;
- товарный знак присутствует на визитках сотрудников предприятия, и на сувенирной продукции;
- производимая продукция относится к сложной технике, выполняющей несколько функций, один прибор может быть электрическим, служащим для измерения, сигнализации и контроля, так и для проверки.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. устав;
2. информация о ЗАО «ОПТЭК», фотографии;
3. сертификат об оценке системы менеджмента, лицензии;
4. договор на размещение сервера;

5. фотографии дисков, каталогов;
6. приказ о применении товарного знака;
7. фотографии визиток, товарные накладные на визитки, фотографии рекламных материалов с транспортными накладными;
8. фотографии изделий;
9. сертификаты, разрешения;
10. распечатки с сайта;
11. договоры на участие в выставках;
12. копии дипломов;
13. договоры на поставку товаров, спецификации, товарные накладные, договоры на техническое обслуживание и замену товаров, фотографии изделий;
14. договоры на проведение работ, договор на выполнение научно-исследовательских работ, счета, транспортные накладные;
15. паспорта изделий, руководства по эксплуатации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133926.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 07.07.2011 в связи с необходимостью представления правообладателем дополнительных материалов, касающихся использования товарного знака.

До даты заседания коллегии, 23.06.2011, в Палату по патентным спорам поступило ходатайство от лица, подавшего заявление, в котором оно просит ограничить рассмотрение заявления следующими товарами 09 класса МКТУ: приборы и инструменты электрические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля; периферийные устройства для вычислительных машин.

На заседании правообладатель представил дополнение к отзыву, а именно копии платежных документов к представленным договорам и письма-заявки [16].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.04.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133926 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно в отношении приборов и инструментов (оптических, электрических), служащих для сигнализации, измерения и контроля, а также в отношении периферийных устройств для вычислительных машин, поскольку лицо, подавшее заявление, является производителем сигнализаций, и использует обозначение «ОРТЕХ» как для индивидуализации товаров, так и в качестве фирменного наименования.

С учетом даты (05.04.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 05.04.2008 по 04.04.2011 включительно.

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №133926 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы «ОПТЭК» и «ПРИБОРЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», выполненные буквами русского алфавита.

Согласно представленным материалам [8] и [15] на товарах, выпускаемых правообладателем, а именно Ф-105, РД-256, МГЛ-19, К-100, ТХМ-40, VANTAGE PRO2, ЗАВ№16, СКАТ, З-02ПА, ОПТОГА3500, ГС-024, ПАК8530, АПК-А, КАСКАД, СВ320А, 310А, применяется оспариваемый товарный знак без каких-либо изменений. Фотографии и договоры [10], [11], [12] демонстрируют участие правообладателя в различных выставках, где также применяется товарный знак по свидетельству №133926. Товарный знак также используется на сопроводительной документации, инструкциях, упаковках.

Анализ представленных руководств по эксплуатации на предмет определения соотносимости товаров с позициями 09 класса МКТУ, показал следующее.

Все представленные товары являются электрическими.

Назначением товара «регистратор данных РД-256» является перенос данных на офисные ПК для обработки, что свидетельствует о том, что данный товар является периферийным устройством для вычислительной машины; Газоанализатор «МГЛ-19» представляет собой комплекс, состоящий из блока обработки информации и блоков первичных преобразователей, и предназначен для звуковой и световой сигнализации; товары «Каскад» предназначены для измерения температуры газа в промышленных газовых выбросах; назначением товара «газоанализатор К-100» является «измерение массовых концентраций оксида углерода в атмосфере»; товар «ГС-024» служит для поверки газоанализаторов; Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.3» предназначен для измерения и в нем используется инфракрасный метод анализа, что свидетельствует о том, что он представляет собой оптический прибор; Программно-аппаратный комплекс «ПАК 8816» предназначен для сбора, обработки, регистрации показаний с датчиков. В комплекс входят: система сбора данных, регистратор данных, сервер объединения и хранения данных, и работает в составе комплекса «СКАТ», который, в свою очередь, представляет собой объединенную совокупность технических средств, подключаемых для обработки данных к компьютеру, из чего можно сделать вывод, что они являются периферийными устройствами для вычислительных машин; товар «Газоанализатор 3.02П» служит для измерения массовой концентрации озона в атмосферном воздухе и сигнализации.

Как следует из представленных договоров [13, 14] вышеуказанные товары были поставлены в исследуемый период времени правообладателем в адреса различных предприятий (ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Бастет», ГУ «НПО «Тайфун», ООО ПКФ «Алькаир», ФГУ «Менделеевский ЦСМ», ООО «Автоспектр-НН», ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», ООО «Промышленно-торговая Фирма «Корпус-ДВ», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»,

ОАО «Спиртовой комбинат», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Новороссийский морской торговый порт», Физический институт им. П.Н. Лебедева и другие, подтверждением чему служат копии платежных поручений [16].

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об использовании товарного знака в рассматриваемый период времени в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как: «приборы электрические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля; периферийные устройства вычислительных машин».

В отношении таких товаров как «инструменты» доказательств использования товарного знака не представлено.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 05.04.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №133926 в отношении товаров 09 класса МКТУ: инструменты.