

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 04.10.2010, поданное компанией Турботект АГ, Швейцария (далее - лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТУРБОТЕКТ» по свидетельству №293796 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2004714027 с приоритетом от 18.06.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2005 за №293796 на имя ООО «Неватект», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТУРБОТЕКТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и являющееся фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293796 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №293796 затрагивает его интересы в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил отзыв на заявление от 04.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293796, доводы которого сводятся к следующему.

Использование указанного товарного знака осуществляло ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на основании лицензионного договора, подписанного сторонами 25.08.2005, который не был своевременно зарегистрирован Роспатентом. Однако, правообладателем регулярно проводилась проверка качества произведенной продукции и в конце каждого года составлялся акт проверки качества, утверждаемый обеими сторонами, что подтверждает использование знака под контролем правообладателя. Согласно пункту 2 статьи 1486 Кодекса такое использование признается использованием товарного знака, исключая досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Продукция поставлялась на дочерние предприятия ОАО «Газпром», а также на объекты малой энергетики. Товарный знак используется на шильдах производимого оборудования и в документации. В связи со спецификой профиля деятельности (производство оборудования для промывки осевых компрессоров газовых турбин) ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» не испытывает необходимости в рекламе и потому не имеет собственного сайта в Интернете.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены копии следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ (ООО «Неватект») на 5л.[1];
- выписка из ЕГРЮЛ (ЗАО «Турботект Санкт-Петербург») на 8л.[2];
- лицензионный договор на 5л. [3];
- акты проверки качества за 2008 – 2010 годы на 3л.[4];

- выписка из договора поставки 1999г. на 2л.[5];
- дополнительные соглашения к договору поставки и документы, подтверждающие их исполнение на 48 л.[6];
- информационный буклет с фотографиями моющих машин и шильдов в количестве 3 штук с указанием товарных знаков [7];
- договор аренды между ООО «Неватект» и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» с приложениями на 8 л. [8];
- договор аренды между ФГУП РНЦ «Прикладная химия» и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» с приложениями на 10 л. [9];
- договор поставки №04-01 от 29.03.2001 с дополнительными соглашениями и товарными накладными на 26 л. [10];
- пояснительная записка руководителя ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на 1 л.[11];
- описание устройств для подготовки и подачи моющего раствора на 12 л.[12];
- фотографии элементов изделий с маркировочными табличками [13];
- акт взаимозачета от 30.12.2008 и договор аренды помещения от 10.01.2008 на 6 л.[14];
- письмо от 18.01.2011 руководителя ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на 1 л.[15];
- договор №20-М от 11.05.2007 с дополнительным соглашением к нему на 3 л.[16];
- документы, подтверждающие выполнение условий договора на 17 л. [17];
- фотографии упаковок моющих устройств в количестве 16 штук [18].

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.10.2010, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2010, включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г.

№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.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 течении 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 (06.10.2010) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, т.е. с 06.10.2007 по 05.10.2010 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №293796, являясь стратегическим партнером ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», построил завод и организовал станочный парк специально под производство профильной продукции, выпускаемой ЗАО «Турботект Санкт-Петербург». В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности указанной компании является производство машин и оборудования общего назначения. Согласно договору [8] указанные производственные помещения и оборудование были сданы

правообладателем в аренду ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», который производил на арендованном оборудовании устройства для подготовки и подачи моющего раствора в проточную часть осевого компрессора газовой турбины под товарным знаком «ТУРБОТЕКТ» на основании договора [3], заключенного с правообладателем. Использование товарного знака осуществлялось под контролем правообладателя, которым регулярно проводилась проверка качества продукции на условиях, указанных в договоре [3], и составлялись акты [4] о соответствии товаров, производимых ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» под товарным знаком «ТУРБОТЕКТ» по свидетельству №293796, требованиям правообладателя – ООО «Неватект», Санкт-Петербург.

На основании указанного договора и в соответствии с договорами поставки с дополнительными соглашениями и товарными накладными [5, 6, 10] ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» в период с 2008 по 2010 г.г. поставлял ряду предприятий газовой промышленности, среди которых ЗАО «Искра-Авиагаз», г. Пермь, ЗАО «Уфа-АвиаГаз», г. Уфа комплекты форсунок для промывки и устройства подготовки и подачи моющего раствора, что подтверждается платежными документами.

Представленные фотографии [7, 13] устройств для подготовки и подачи моющего раствора и дистиллированной воды в цехах завода и на объектах эксплуатации с маркировочными табличками, на которых нанесен товарный знак, иллюстрируют маркировку устройств используемым товарным знаком по свидетельству №293796. Согласно договору с подтверждающими его выполнение документами [16,17] для маркировки произведенной продукции ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» заключил договор на изготовление металлических табличек(шильдov) с нанесенными на них товарными знаками ТУРБОТЕКТ TURBOTECT.

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака по

свидетельству №293796 в указанный период времени в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 04.10.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №293796.