

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), рассмотрела заявление от 16.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕТ» по свидетельству №218573, поданное компанией ИТАЛСЕРВИСЕЗ спа, Италия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МЕТ» по заявке №2000718556 с приоритетом от 21.07.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.08.2002 за № 218573 на имя ООО «Центр физико-механических измерений «МЕТ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 09, 10 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Срок действия регистрации продлен до 21.07.2020.

Товарный знак по свидетельству №218573 представляет собой комбинированное обозначение в виде эллипса, внутри которого изображен клин с вписанной в него буквой «Е», слева и справа от которого расположены буквы «М» и «Т», выполненные оригинальным шрифтом. В целом указанные буквы образуют словесный элемент «МЕТ».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕТ» по свидетельству №218573 в отношении всех товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ

и части услуг 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; составление программ для вычислительных машин; составление программ для компьютеров; прокат средств программного обеспечения; аренда машинного времени для доступа к базам данных; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации в области вычислительной техники; юридическая служба; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; организация выставок; предоставление оборудования для выставок; редактирование материалов; фотографирование; видеосъемка; переводы; создание новых видов товаров; реализация товаров; кафе; буфеты; оформление документов для международной деятельности; бронирование мест для временного проживания; гостиницы; туристические базы; дома отдыха; печать; издательские услуги; обеспечение пищевыми продуктами и напитками» по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В доказательство своей заинтересованности лицо, подавшее заявление, представило следующие материалы:

- сведения о знаке «MET injeans» по международной регистрации №1029044, владельцем которой является лицо, подавшее заявление;
- копия уведомления о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1029044;
- копии окончательных решений о предоставлении правовой охраны, а также информация о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1029044 в ряде европейских стран;
- информация из сети Интернет о товарах (джинсах), маркированных знаком «MET injeans» по международной регистрации №1029044.

В подтверждение заинтересованности от лица, подавшего заявление, дополнительно были представлены международные регистрации №706754, 814080, 988565, правообладателем которых оно является.

Исходя из вышеуказанных материалов перечень товаров и услуг, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218573, был ограничен следующим образом:

9 класс - *приборы электрические; оборудование для обработки информации и ЭВМ; устройства для дистанционного управления сигналами, обработки информации; зонды для научных исследований, чувствительные элементы датчиков, дозирующие устройства, динамометры; блоки памяти для вычислительных машин, усилители;*

35 класс - *реклама, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, изучение рынка, менеджмент, выпуск и публикация рекламных материалов, радиореклама, сбыт товаров через посредников; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; импорт-экспорт; исследования в области деловых операций; коммерческая информация; распространение образцов.*

42 класс - *организация выставок; предоставление оборудования для выставок; создание новых видов товаров; реализация товаров; кафе; буфеты; бронирование мест для временного проживания; гостиницы; туристические базы; дома отдыха; обеспечение пищевыми продуктами и напитками.*

При установлении заинтересованности лица, подавшего заявление, коллегия исходила из представленных документов, согласно которым область деятельности лица, подавшего заявление, относится к производству товаров (джинсов), относящихся к 25 классу МКТУ, и продвижению этих товаров на рынке, а регистрация на его имя ряда знаков со словесным элементом «МЕТ» свидетельствует о намерении в своей деятельности использовать сходное со спорным товарным знаком обозначение и осуществлении с этой целью необходимых подготовительных действий.

Вместе с тем, коллегия не усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 09 класса МКТУ спорной регистрации, поскольку не представлено никаких материалов, свидетельствующих о его намерении

производить наукоемкую продукцию, относящуюся к товарам 09 класса МКТУ спорной регистрации, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, заявление рассматривается в отношении следующих услуг, заинтересованность в которых установлена коллегией:

35 класс - *реклама, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, выпуск и публикация рекламных материалов, радиореклама, сбыт товаров через посредников; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; импорт-экспорт; распространение образцов.*

42 класс - *организация выставок; предоставление оборудования для выставок; создание новых видов товаров; реализация товаров; кафе; буфеты; бронирование мест для временного проживания; гостиницы; туристические базы; дома отдыха; обеспечение пищевыми продуктами и напитками.*

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв, в котором, в частности, указал, что он разрабатывал и производил приборы, в том числе твердомеры, на которые наносился товарный знак по свидетельству №218573, проводил испытания и реализовывал эти приборы в Российской Федерации и в других странах.

Кроме того, правообладатель принимал участие в международных выставках и семинарах по обмену опытом, включая консультации по вопросам метрологии. Информация о приборах, производимых правообладателем, опубликована в журналах «Наука и жизнь» и «Техника молодежи».

Правообладатель является патентообладателем ряда изобретений, которые он активно использует в настоящее время, при этом при разработке своей продукции он использует оригинальные художественно-конструкторские решения с эстетическими и эргономическими особенностями внешнего вида, что имеет непосредственное отношение к промышленному дизайну.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- устав ООО «Центр «МЕТ» [1];
- переписка с организациями, включающая заявки на выставление счетов на комплектующие, проведение испытаний, исследований, поверку приборов, проведение испытаний, претензии, доверенности, коммерческое предложение и т.п. документы, иллюстрирующие взаимоотношения правообладателя с партнерами в процессе производства продукции, в частности, твердомеров серии «МЕТ» [2];
- дипломы специализированных выставок, проходивших в 2008 – 2009, участником которых был правообладатель [3];
- каталоги выставок [4];
- приказы о направлении работников ООО «Центр «МЕТ» в командировку и служебная записка с просьбой о разрешении командировки [5];
- приглашение на семинар [6];
- страницы журнала «Наука и жизнь» №6 2011 и «Техника молодежи» №9 2001 [7];
- рекламный листок «компактные ультразвуковые твердомеры» серии МЕТ [8];
- описание изобретения к патенту №2262091[9];
- информация о твердомерах и мерах твердости, выпускаемых правообладателем [10];
- прайс-лист на твердомеры серии «МЕТ» [11].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2011, правообладатель дополнительно представил:

- технические задания на разработку программного обеспечения [12];
- аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений от 18.05.2011 [13];

- счета, товарные накладные и платежные поручения на элементы, входящие в комплект упаковки твердомеров (чехлы, манжеты, кофры, сумки, шнурки), покупателем которых является правообладатель [14];

- договор подряда №1 от 12.01.2009 между правообладателем (Заказчик) и Кудриным А.С. (Исполнитель) на создание полезной модели с приложениями [15];

- решение Роспатента о выдаче патента на полезную модель [16];

- договор подряда от 20.01.2009 между Кудриным А.С. (Заказчик) и Анохиной М.В. (Исполнитель) на выполнение работ по разработке дизайна корпуса; акт сдачи-приемки работ [17];

- договор подряда №2 от 09.10.2009 между правообладателем (Заказчик) и Анохиной М.В. (Исполнитель) на выполнение работ по разработке товарного знака и оформлению страницы Интернет-сайта заказчика; акт сдачи-приемки работ [18];

- договор об оказании дилерских услуг №11/03-09 от 11.03.2009 между правообладателем (Изготовитель) и ООО «Стройгеотехника» (Дилер) на продажу продукции Изготовителя – твердомеры серии МЕТ; счета, товарные накладные, платежные поручения [19];

- договор об оказании дилерских услуг №Д-07-10 от 11.01.2010 между правообладателем (Изготовитель) и ООО «ЛКС» (Дилер) на продажу продукции Изготовителя – твердомеры серии МЕТ; счета, товарные накладные, платежные поручения [20];

- договор №03-11/10 от 03.11.2010 между правообладателем (Продавец) и ООО «МЕТ-Ехро» (Покупатель) на продажу продукции - твердомера МЕТ-У1А; акт приемки-передачи, счет, накладная, платежное поручение [21];

- договор №28-06/11 от 28.06.2011 между правообладателем (Продавец) и ООО «МЕТ-Ехро»(Покупатель) на продажу продукции - твердомера МЕТ-У1А; акт сдачи-приемки, счета, накладные, платежные поручения [22];

- договор поставки №ДС07/0200/990-075/09 от 15.07.2009 между правообладателем (Поставщик) и ООО «Торгово-закупочная компания ГАЗ» (Покупатель) на поставку продукцию - мер твердости; спецификации, протоколы согласования цены, счета, накладные, платежные поручения [23].

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Кодекс и Правила.

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

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 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.

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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 (30.06.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 30.06.2008 по 29.06.2011 включительно.

Представленные правообладателем материалы [2] - [22] связаны с разработкой, производством и реализацией товаров 09 класса МКТУ – твердомеров, маркированных товарным знаком по свидетельству №218573, и мер твердости [23].

Документы [3] – [4] свидетельствуют об участии в специализированных выставках, однако не подтверждают, что правообладатель является организатором выставок под своим товарным знаком по свидетельству №218573.

Документы [14] свидетельствуют о закупке правообладателем у третьих лиц (ООО «Сатин») товаров (чехлы, сумки, шнурки), включенных в комплект для упаковки произведенных правообладателем твердомеров, которые в дальнейшем реализуются самим правообладателем, в том числе через дилеров [19] – [22].

Договор [17] на выполнение работ по разработке дизайна корпуса не имеет отношения к спорному товарному знаку, кроме того, он заключен заказчиком А.С. Кудриным, а не правообладателем, а исполнителем работ по разработке дизайна является лицо, не имеющее отношения к правообладателю.

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что никаких документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №218573 в отношении услуг, связанных с рекламой и продвижением товаров третьих лиц (услуги 35 класса МКТУ) и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218573, правообладателем не представлено.

Кроме того, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что правообладатель не настаивает на сохранении правовой охраны товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ ***«кафе; буфеты; бронирование мест для временного проживания; гостиницы; туристические базы; дома отдыха; обеспечение пищевыми продуктами и напитками»***, и согласен с их удалением из перечня свидетельства №218573.

Поскольку представленные правообладателем документы не подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №218573 в отношении вышеуказанных услуг 35 и 42 классов МКТУ в сроки, установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в отношении этих услуг в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.06.2011.

По окончании рассмотрения от правообладателя 25.11.2011 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к отсутствию заинтересованности у лица, подавшего заявление, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, связанных с научными и технологическими услугами, а также с процедурными нарушениями, которые, по мнению правообладателя, имели место в ходе рассмотрения заявления.

Анализ заинтересованности лица, подавшего заявление, изложен в данном заключении.

Вопросы, которые задавались коллегией в ходе рассмотрения заявления, были связаны с необходимостью разобраться в существе дела, что предусмотрено процедурой рассмотрения заявлений и возражений в палате по патентным спорам.

Что касается коррекции перечня товаров и услуг, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 218573, то он был уточнен именно в процессе установления заинтересованности лица, подавшего заявление, и с этим перечнем правообладатель мог ознакомиться на заседании коллегии, поскольку никаких препятствий для этого у него не было.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 16.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №218573 в отношении услуг 35 класса МКТУ *реклама, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, выпуск и публикация рекламных материалов, радиореклама, сбыт товаров через посредников; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; импорт-экспорт; распространение образцов*» и услуг 42 класса МКТУ - *организация выставок; предоставление оборудования для выставок; создание новых видов товаров; реализация товаров; кафе; буфеты; бронирование мест для временного проживания; гостиницы; туристические базы; дома отдыха; обеспечение пищевыми продуктами и напитками*».