

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 24.09.2009, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по заявке №2002713881/50 с приоритетом от 18.07.2002, зарегистрированного 26.10.2004 за №277234, является Открытое акционерное общество Инновационный Бизнес Клуб «Интелком», Москва (далее—правообладатель).

Правовая охрана товарного знака действует в отношении следующего перечня товаров и услуг:

35 класс - изучение рынка, а именно изучение конъюнктуры рынка услуг, относящихся к вопросам интеллектуальной собственности; исследования в области бизнеса, посвященные вопросам интеллектуальной собственности; оценка, экспертиза, справки в области бизнеса (а именно в области интеллектуальной собственности);

36 класс - страхование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам страхования интеллектуальной собственности;

41 класс - обеспечение учебного процесса, по вопросам, относящимся к интеллектуальной собственности; информация, относящаяся к интеллектуальной собственности, по вопросам образования; организация выставок с культурно-просветительной целью в области интеллектуальной собственности; организация школ бизнеса, подготовка и повышение квалификации кадров, проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров в области интеллектуальной собственности;

издание книг, учебников, пособий, посвященным вопросам интеллектуальной собственности; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], посвященным вопросам интеллектуальной собственности; обеспечение интерактивное электронными публикациями, относящимся к вопросам интеллектуальной собственности;

42 класс - юридические службы; исследования в области права; услуги юридические; услуги патентных поверенных; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области интеллектуальной собственности; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в области интеллектуальной собственности .

Товарный знак по свидетельству №277234 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее изображение пазлов разного размера. В верхней части на синем фоне расположены в ряд розовые квадраты с буквами русского алфавита, образующими изобретенное слово «ИНТЕЛКОМ». Под квадратами выписаны слова «ИНТЕРНЕТ» и «КЛУБ», которые являются неохраняемыми. Левый верхний угол обозначения заполнен белыми точками.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, синем, светло-голубом, розовом цветовом сочетании с указанием элемента «ИНТЕРНЕТ - КЛУБ» в качестве неохраняемого.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 24.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В качестве доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234 представлены следующие материалы:

1. Сведения о деятельности лица, подавшего заявление.
2. Сведения о товарных знаках лица, подавшего заявление.

Заявление было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 17.02.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 31.03.2010 о прекращении делопроизводства по заявлению от 24.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234 в связи с его неиспользованием в связи с непризнанием лица, подавшего заявление, заинтересованным в подаче данного заявления.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа №КА-А40/4742-11 от 29.06.2011 года по делу №А40-81645/10-51-697 признано недействительным решение Роспатента от 31.03.2010 года, которым прекращено делопроизводство по заявлению компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234 в связи с его неиспользованием.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

При повторном рассмотрении заявления правообладателем товарного знака по свидетельству №277234 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

3. Государственный контракт №02.453.11.7006 от 22.08.2005 на выполнение научно-исследовательских работ, с приложениями и соответствующими сопроводительными письмами. Акты сдачи-приемки. Итоговые отчеты.
4. Договор №18/1 с ФГУ ФИПС на выполнение научно-исследовательских работ. Акт сдачи-приемки работ.
5. Договор №02-ОР от 01.02.2008 с Мухиной М.М. на предоставление услуги и выполнение работ с сопроводительными письмами и финансовыми документами.
6. Меморандум о сотрудничестве между посольством Франции в России, Соглашение о создании структуры, стимулирующей франко-российское инновационное сотрудничество, соответствующие сопроводительные письма.
7. Договор №2/09 от 02.02.2009 с ООО «ПРИОРА». Платежные поручения.

- Договор №10/08 от 01.10.2008 с ООО «ПРИОРА». Платежные поручения.
8. Договор б/н от 15.01.2008 с ООО «Уралспецмаш». Акт сдачи-приемки работ. Платежные поручения.
9. Сведения с сайта Инновационный Клуб Интелком из сети Интернет.
10. Презентации.
11. Решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения Интел Корпорейшн против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют об использовании правообладателем спорного товарного знака в отношении всех приведенных в перечне свидетельства услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Также в отзыве на заявление отмечено, что лицо, подавшее заявление, не доказало заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), 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 был 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.

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

В соответствии со статьей 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 ГК РФ, 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 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 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 пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу №№А40-97097/10-19-834, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2011 года №09АП-14939/2011, признано недействительным решение Роспатента от 21.04.2010 года, которыми прекращено делопроизводство по возражению компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234.в силу наличия прав на фирменное наименование и товарные знаки.

С учетом данных судебных актов у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об отсутствии заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2009, товарный знак не использовался в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 24.09.2006 по 23.09.2009 включительно.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №277234 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее изображение пазлов разного размера. В верхней части на синем фоне расположены в ряд розовые квадраты с буквами русского алфавита, образующими изобретенное слово «ИНТЕЛКОМ». Под квадратами выписаны слова «ИНТЕРНЕТ» и «КЛУБ», которые являются неохраняемыми. Левый верхний угол обозначения заполнен белыми точками.

Анализ представленных правообладателем документов [3, 5-10] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №277234 в отношении только услуг 35, 42 классов МКТУ в указанный выше срок.

Так, правообладателем был заключен Государственный контракт №02.453.11.7006 от 22.08.2005 с Федеральным агентством по науке и инновациям на выполнение научно-исследовательских работ [3].

Исполнение договора подтверждается Актами сдачи-приемки и Итоговыми отчетами, датированными 28.11.2006.

Также правообладателем были заключены договоры №02-ОР от 01.02.2008 с Мухиной М.М. [3], №2/09 от 02.02.2009 с ООО «ПРИОРА», №10/08 от 01.10.2008 с ООО «ПРИОРА» [7] и Договор б/н от 15.01.2008 с ООО «Уралспецмаш» [8] на выполнение широкого спектра услуг в области интеллектуальной собственности.

В частности, согласно Приложениям к вышеуказанным договорам ОАО Инновационный Бизнес Клуб «Интелком» оказывало консультации по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, услуги по ведению

делопроизводства по заявкам на предоставление правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, участвовало в судебных разбирательствах и др.

Исполнение договоров подтверждается актами сдачи-приемки и платежными поручениями.

Товарный знак по свидетельству №277234 использовался при оказании вышеуказанных услуг на бланках отчетов [3], в договорах [5, 7, 8], в презентациях [10] и в сети Интернет [9] с незначительными изменениями.

В частности, на перечисленных носителях были нанесены в приведенной в знаке цветовой гамме все основные элементы спорного знака – изображение пазлов и элементы «ИНТЕЛКОМ» и «INTELCOM» с написанием каждой буквы в отдельном квадрате.

Таким образом, использование товарного знака по свидетельству №277234 в указанный в заявлении период следует признать в отношении следующих позиций перечня свидетельства:

35 класс - изучение рынка, а именно изучение конъюнктуры рынка услуг, относящихся к вопросам интеллектуальной собственности; исследования в области бизнеса, посвященные вопросам интеллектуальной собственности; оценка, экспертиза, справки в области бизнеса (а именно в области интеллектуальной собственности);

42 класс - юридические службы; исследования в области права; услуги юридические; услуги патентных поверенных; использование запатентованных изобретений; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; услуги "ноу-хау"; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям.

В отношении использования товарного знака для услуг 36 и 41 класса МКТУ следует указать следующее.

Правообладателем не представлено материалов, подтверждающих оказание услуг 36 класса МКТУ, относящихся к страховой деятельности, осуществляемой в рамках специального законодательства и требующей лицензирования.

Осуществление учебно-образовательной и издательской деятельности в рамках услуг 41 класса МКТУ правообладателем также не доказано.

Так, участие сотрудников правообладателя в конференции и подготовка доклада [6] сами по себе не могут служить основанием для вывода об оказании вышеуказанных услуг третьим лицам на возмездной основе.

Дополнительно коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленные правообладателем материалы [4] не могут быть учтены при рассмотрении настоящего заявления, так как Договор №18/1 с ФГУ ФИПС на выполнение научно-исследовательских работ и Акт сдачи-приемки работ, подписанные Директором ФГУ ФИПС А.В. Никитиным, не могут относиться к рассматриваемому периоду (с 24.09.2006 по 23.09.2009), поскольку А.В. Никитин занимал вышеуказанную должность только до 2006 года.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №277234 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.09.2009.

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

удовлетворить заявление от 24.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №277234 в отношении всех услуг 36, 41 классов МКТУ.