

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 26.01.2011, поданное ФБЮЖН ТЕХНИКС КО ЛИМИТЕД, Гонконг (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CASIO» по свидетельству №100585 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем товарного знака «CASIO» по заявке №134531/50 с приоритетом от 09.04.1991, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.12.1991 за №100585, является Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующая как Касио Компьютер Ко., Лтд., Япония (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №100585 предоставлена в отношении товаров 9, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 26.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CASIO» по свидетельству №100585 в отношении товаров 9 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №100585 в отношении вышеуказанных товаров приложены к заявлению.

Из данных материалов следует, что лицо, подавшее заявление, является производителем товаров 9 класса МКТУ и планирует начать выпуск данной продукции под обозначением «CASIO».

Правообладателем товарного знака «CASIO» по свидетельству №100585 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Аффидавит Генерального директора по интеллектуальной собственности Касио Компьютер Ко., Лтд г-на Хироси Окумура от 22.04.2011.
2. Лицензионное соглашение между Касио Компьютер Ко., Лтд и Касио Текнолоджи (Жонгшин) Ко., Лтд.
3. Декларация компании Касио Юроп ГмбХ.
4. Устав ООО «Касио».
5. Дистрибьюторское соглашение между Касио Юроп ГмбХ и ООО «Касио».
6. Справка ООО «Касио».
7. Таможенные декларации.
8. Платежные поручения.
9. Товарные накладные, счета-фактуры.
10. Распечатки из сети Интернет.
11. Каталоги продукции и рекламные проспекты.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о производстве под контролем правообладателя товаров 9 класса МКТУ – «электронные калькуляторы, проекторы, электронные словари, цифровые фотокамеры и др.» под товарным знаком «CASIO» по свидетельству №100585.

Правообладателем отмечено, что товары 9 класса МКТУ – «наушники» входят в комплект поставки товаров 15 класса МКТУ – «электромusзыкальные инструменты».

Также в отзыве на заявление отмечено, что правовая охрана товарного знака «CASIO» по свидетельству №100585 должна быть сохранена полностью, поскольку все остальные товары 9 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства, являются однородными вышеперечисленным товарам.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.02.2011 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 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 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2011, товарный знак «CASIO» по свидетельству №100585 не использовался в отношении товаров 9 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 26.01.2008 по 25.01.2011 включительно.

Товарный знак «CASIO» по свидетельству №100585 выполнен заглавными буквами латинского алфавита специальным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [1-11] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №100585 в отношении только части товаров 9 класса МКТУ в указанный выше срок.

Так, продукция, маркированная товарным знаком «CASIO» в том виде как он зарегистрирован [11], согласно таможенным декларациям [7] поставлялась в Российскую Федерацию. В качестве изготовителя продукции в декларациях указан правообладатель (Касио Компьютер Ко., Лтд) или компания Касио Текнолоджи (Жонгшин) Ко., Лтд., право на производство продукции под знаком «CASIO» которой предоставлено правообладателем на основании соглашения [2].

Согласно вышеуказанным таможенным декларациям на территорию России поставлялись следующие товары 9 класса МКТУ, маркированные товарным знаком «CASIO» - «электронные калькуляторы, проекторы, электронные переводчики - словари, цифровые фотокамеры, сетевые адаптеры».

Поставленная продукция была оплачена поставщику (Касио Юроп ГмбХ) – дочерней компании правообладателя [3] согласно платежным поручениям [8].

Согласно товарным накладным [9] в дальнейшем поступившие товары были реализованы различным российским юридическим лицам.

Таким образом, использование товарного знака «CASIO» по свидетельству №100585 в указанный в заявлении период следует признать в отношении следующих позиций перечня свидетельства №100585 – «электронные калькуляторы, проекторы, фотоаппараты, адаптеры, электронные устройства для перевода».

Данные товары могут быть соотнесены к следующим родовым группам товаров 9 класса МКТУ – «приборы электрические, фотографические, аппаратура для передачи изображения, счетные машины, оборудование для обработки информации».

Относительно довода правообладателя о том, что товары 9 класса МКТУ – «наушники» входят в комплектацию поставляемых в Российскую Федерацию товаров 15 класса МКТУ – «электромузыкальные инструменты», следует указать, что из представленных материалов не следует, что производителем наушников является правообладатель и что они маркированы спорным товарным знаком, что подтверждается устными пояснениями представителя правообладателя.

В отношении остальных позиций перечня товаров 9 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №100585 использование товарного знака следует признать недоказанным.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №100585 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.01.2011.

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

удовлетворить заявление от 26.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №100585 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи или воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, вычислительные машины; огнетушители; включая карманные компьютеры, электронные калькуляторы с играми, электронные кассовые аппараты, устройства обработки данных, компьютеры, периферийное оборудование и терминалы для компьютеров, узлы памяти, части и фитинги компьютеров, диски и пленки, устройства для записи и воспроизведения звука, переговорные устройства селекторной связи, диктующие машины, диктофоны, магнитолы, аудиопленки, компактдиски, проигрыватели компактдисков; видеомагнитофоны, совмещенные с видеокамерой, видеомагнитофоны с телевизионным приемником, радиоприемники и радиопередатчики, приемопередатчики, телефоны, беспроводные телефоны, радиопоисковые устройства, устройства автоматического набора телефонного номера, телекоммуникационное оборудование, телексные и факсимильные телеграфные аппараты, электростатические и термокопировальные машины, процессоры для редакции текстов, электронные пишущие машинки, устройства для автоматической подачи бумаги, сканеры изображений (устройства ввода данных для компьютеров), стробоскопические лампы, видеопринтеры,

громкоговорители, усилители звука, переходники напряжения, батареи, беспроводные пульты управления, наушники, головные телефоны, слуховые аппараты, интегральные схемы, элементы жидкокристаллического дисплея, программы для компьютеров, программное обеспечение для компьютеров, кассеты периферийных запоминающих устройств, кассеты оперативных запоминающих устройств».