

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 28.03.2011, поданное ООО «Омега», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Галактика» по свидетельству №237642 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Галактика» по заявке №2000701180/50 с приоритетом от 24.01.2001, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.02.2003 за №237642, является Закрытое акционерное общество «КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №237642 действует в отношении товаров 9 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 28.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Галактика» по свидетельству №237642 в отношении всех товаров 9 класса МКТУ за исключением «программное обеспечение вычислительных машин (записанные программы)» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Представитель правообладателя, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.06.2011 представил отзыв, в котором указал, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по

свидетельству №237642 в отношении товаров 9 класса МКТУ. Кроме того, правообладателем представлены материалы, доказывающие, по его мнению, использование спорного товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ – «компакт-диски (постоянные запоминающие устройства)».

В качестве доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237642 в отношении товаров 9 класса МКТУ представлены:

1. Регистрация товарного знака №600684 в Швейцарии.
2. Свидетельство на товарный знак №436373.
3. Международная регистрация №1045091.
4. Уставные документы ООО «Омега».
5. Сведения о регистрации домена GALAXY-TECS.RU.
6. Сведения о поставках и производстве бытовой техники под знаком «GALAXY».
7. Контракт № OM/SK-211 от 27.05.2011 на разработку дизайна и упаковки.
8. Договор о намерениях от 17.05.2011 на производство товаров 9 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.03.2011 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.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

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.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №237642 в отношении товаров 9 класса МКТУ представлены на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам 08.06.2011 и 10.06.2011.

Из данных материалов следует, что лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительных прав на товарные знаки «GALAXY» в Швейцарии и России и является заявителем международной регистрации с данным обозначением.

При этом лицом, подавшим заявление, заключены договора на разработку дизайна и производство однородных товаров 9 класса МКТУ под знаком «GALAXY».

Анализ же представленных материалов показал, что правообладателем выпускается программное обеспечение для компьютеров, в частности, программа «Система управления

предприятием «Галактика ERP» под товарным знаком по свидетельству №237642. Данная продукция представляет собой в объективной форме (на носителе) товар 9 класса МКТУ - «программное обеспечение вычислительных машин (записанные программы)», в отношении которого досрочное прекращение правовой охраны товарного знака не испрашивается.

Доказательств выпуска правообладателем самих носителей информации «компакт-дисков (постоянных запоминающих устройств)» не представлено.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №237642 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных в заявлении товаров 9 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 28.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №237642 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «вычислительные машины, запоминающие устройства и блоки памяти для них; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; интерфейсы для компьютеров; микропроцессоры; модемы; оборудование и программы для мониторов; устройства для обработки информации; периферийные устройства вычислительных машин; принтеры вычислительных машин; магнитные и оптические носители информации; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; магнитные ленты; считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры; аудиовизуальные средства обучения; компьютеры портативные».