

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 18.10.2010, поданное ООО «Омега», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 906752 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Словесный знак «GALAXIS» с конвенционным приоритетом от 30.03.2006 был зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 02.10.2006 за № 906752, владельцем знака является компания "Sirona Dental Systems GmbH", Германия (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 09 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия знака до 02.10.2016.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.10.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 906752 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 07, 09 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.12.2010, лицом, подавшим заявление, представлены материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 28.12.2010 и 01.02.2011, представил материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании знака:

- распечатки из сети Интернет о компании [2];
- распечатки транспортных накладных с переводом (выдержки) [3];
- распечатки рекламных публикаций [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- распечатки (копии) счетов и таможенных деклараций Германии [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.10.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.10.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 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 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 по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым

лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Знак «GALAXIS» по международной регистрации № 906752 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в отношении товаров 07, 09 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 18.10.2007 по 17.10.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали знак по международной регистрации № 906752 в отношении указанных товаров 07, 09 и 10 классов МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [2-6], Палата по патентным спорам установила, что они не могут служить доказательством использования знака по международной регистрации № 906752 его правообладателем или иными лицами на территории Российской Федерации в период доказывания в отношении товаров 07, 09 и 10 классов МКТУ по следующим причинам.

Представленные распечатки транспортных накладных [3] содержат указание на различные юридические лица (ООО «ДЕНТАЛтрейд», ООО «СМАЙЛ», ООО «Рapid Мед Сервис», ООО «Н. СЕЛЛА»), а также в левом верхнем углу каждой накладной приводится наименование правообладателя («Sirona Dental Systems GmbH»). Из упомянутых документов не представляется возможным установить схему поставки товаров на территорию Российской Федерации, а именно какую деятельность осуществляет та или иная компания, а также их взаимосвязь. При этом документов, свидетельствующих о наличии каких-либо договорных отношений между компаниями, а также документов, подтверждающих исполнение обязательств по поставке товаров, не представлено, что не позволяет судить о реальности взаимоотношений между указанными компаниями, выполнении обязательств и о сроках их выполнения.

Правообладателем международной регистрации № 906752 не было представлено ни одной грузовой таможенной декларации Российской Федерации. Изложенное обуславливает отсутствие подтверждения факта легального ввоза на

территорию Российской Федерации товаров, маркированных знаком «GALAXIS» по международной регистрации № 906752.

В деле имеются две таможенные декларации Германии [6], представленные без перевода на русский язык, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание. При этом коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные документы представляют собой компьютерные распечатки, не имеют каких-либо отметок таможенных органов Российской Федерации и не могут свидетельствовать о ввозе товара на территорию Российской Федерации.

Что касается публикаций в средствах массовой информации [5], следует обратить внимание, что они содержат только рекламную информацию о компьютерных томографах GALLEOS GALAXIS (производство компании Sirona, Германия), а также их технические характеристики. Материалы каталога [4] не имеют какой-либо даты, в связи с чем их невозможно соотнести с периодом доказывания.

Таким образом, в распоряжение Палаты по патентным спорам не было представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что товар, маркированный знаком «GALAXIS» по международной регистрации № 906752, ввозили на территорию Российской Федерации по указанию или с согласия правообладателя, или иного лица, определенного законодательством. Указанное не позволяет прийти к выводу об использовании знака на территории Российской Федерации уполномоченным лицом.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании знака по международной регистрации № 906752 на территории Российской Федерации в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных товаров 07, 09 и 10 классов МКТУ.

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

удовлетворить заявление от 18.10.2010, досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 906752.