

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 19.10.2009, поданное компанией «Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая как Нисан Мотор Ко., Лтд.)», Япония (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 153711 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 95712758/50 с приоритетом от 10.11.1995 произведена 16.06.1997 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 153711 на имя ООО «УСП Компьюлинк», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 36, 41 и 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия продлен до 10.11.2015.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Infinity», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква "I" – заглавная. Знак выполнен в оригинальной графической манере, имитирующей роспись с росчерком.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №153711 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2009 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров и услуг 09, 16 и 36 классов МКТУ.

С материалами заявления, а также на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2010, лицом, подавшим заявление, представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления [1].

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства

товаров и оказания услуг, имеющих отношение к компьютерным технологиям, печатной продукции и страхованию, в частности автомобилей (обозначение «INFINITI»).

Правообладателем на заседаниях коллегий, состоявшихся 12.03.2010 и 18.03.2010, были представлены отзыв и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании оспариваемого товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- история компании «УСП КомпьюЛинк» начинается с 1993 года, и по 1995 год компания выступает дистрибутором крупных компаний, лидирующих на рынке мультимедийного компьютерного оборудования;

- в дальнейшем компания запускает собственное производство компьютеров CLR, в частности модельные ряды: ENTRADA, INFINITY, INFINITY PRO в России и в США. В 2003 году открывается собственный Центр технологических решений (ЦТР «КомпьюЛинк»), на базе которого происходит дальнейшая диверсификация бизнеса;

- в 2005 году создается группа компаний «КомпьюЛинк», благодаря которой проводится региональная политика развития (например, «КомпьюЛинк Центральная Азия», «КомпьюЛинк Восточная Европа»);

- в настоящее время в группе компаний «КомпьюЛинк» работают более 1500 специалистов, имеющих многолетний опыт работы по реализации свыше тысячи ИТ-проектов на предприятиях различного масштаба и отраслевой принадлежности;

- производство (сборка компьютеров) осуществляется правообладателем собственными силами из закупаемых комплектующих и реализуется по договорам;

- к каждому компьютеру производится печатная продукция (упаковки для компьютерной техники и брошюры сопроводительной документации к компьютеру);

- правообладателем была создана программа для ЭВМ Infinity, об использовании которой впоследствии был заключен лицензионный договор.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии бухгалтерских документов [2];
- копии листов журналов «РБК», «Мир ПК» [3];
- руководство по эксплуатации [4];
- копии материалов договора поставки № 158/03-2008 от 06.03.2008 [5];
- копии материалов договора поставки № 117671008-5 от 24.10.2008 [6];
- копии материалов договора поставки № 1011/2009 от 08.05.2009 [7];
- копия приказа № 4 от 22.05.2009 [8];
- копия карточки учета нематериальных активов [9];
- копия лицензионного договора № 10/07-1 от 10.07.2009 [10];
- копии материалов трудового договора № 28-к [11];
- копии материалов трудового договора № 78 [12];
- копии расчетных листков [13];
- копия письма-подтверждения [14];
- копии требования-накладной, накладной на передачу готовой продукции [15];
- копии материалов государственного контракта № 1412 от 01.07.2008 [16];
- копии материалов государственного контракта № 1052 от 17.06.2009 [17];
- копии материалов государственного контракта № 257 от 26.03.2007 [18];
- копии материалов договора № 1333.08-01/С от 28.07.2008 [19];
- копии материалов договора № 806.07-01/С от 03.10.2007 [20];
- распечатка фотография упаковки [21];
- копии материалов договора поставки № 15/12-1 от 15.12.2007 [22];
- копия руководства по эксплуатации [23];
- копии листов журналов «Компьютерра», «СRL Качество и надежность» [24];
- распечатки обложки диска и интерфейса СУБД [25];
- распечатки Постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2009 № 09АП-9447/2009, от 09.01.2008 № А06-723/2007-17, от 07.08.2008

№ А21-275/2008 [26].

Правообладателем указано, что в отношении услуг 36 класса МКТУ товарный знак не используется, а вышеперечисленные документы в полной мере доказывают использование товарного знака по свидетельству № 153711 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ: «вычислительные машины, программное обеспечение, запоминающие устройства и блоки памяти для них, интерфейсы для компьютеров, программы для мониторов, устройства для обработки информации, компьютеры».

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 153711 в силе в отношении указанных товаров.

Лицом, подавшим заявление, на заседаниях коллегий, состоявшихся 12.03.2010 и 18.03.2010, было выражено несогласие с доводами правообладателя, основные выводы которого сводятся к следующему:

- ни один из представленных материалов не содержит указания на такие товары 09 класса МКТУ как «интерфейсы для компьютеров, программы для мониторов»;

- все материалы не содержат упоминание знака «INFINITY», указывается знак «CLR INFINITY», которому предоставлена самостоятельная правовая охрана (свидетельство № 151765);

- согласно сведениям ЕГРЮЛ компания лицензиат – ООО «НСТ» ранее носила наименование ООО «Компьюлинк Сервис» (изменение зарегистрировано 25.09.2009). Это означает, что лицензионный договор и соглашение о взаимозачете не могли быть исполнены ранее 25.09.2009, при этом ООО ООО «Компьюлинк Сервис» на 90 % принадлежит ООО «Компьюлинк Групп», которое является 100% учредителем правообладателя;

- в отношении товаров 16 класса МКТУ «издания печатные» необходимо отметить, что руководства пользователя не являются доказательством использования, поскольку они представляют собой товар, предназначенный для использования исключительно с другим изделием, и не может использоваться самостоятельно.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие дополнительные материалы:

- распечатка свидетельства № 151765 [27];
- распечатка Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2008 № 09АП-10644/2008-АК [28];
- распечатка с сайта Федеральной налоговой службы [29].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.10.2009 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.

С учетом даты подачи (19.10.2009) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 19.10.2006 по 18.10.2009 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения 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 товарный знак по свидетельству №153711 в отношении товаров и услуг 09, 16 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «Infinity» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква "I" – заглавная. Две трети слова подчеркнуты линией, имеющей форму треугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель является одной из ведущих компаний, направлениями деятельности которой является производство (сборка) компьютерного оборудования и оказание полного комплекса услуг по его обслуживанию, в том числе создание компьютерных систем корпоративного обслуживания. На сайтах компании (<http://www.compulink.ru>, <http://www.crl.ru>), а также в материалах [3, 4, 23, 24] приведена информация о том, что компания была основана в 1993 г. и с 1995 года организывает собственное производство компьютеров, маркированных обозначениями – CLR Infinity. В 2001 году компьютер CLR Infinity признан «продуктом года» среди российских персональных компьютеров.

Договоры поставки [5-7] свидетельствуют о приобретении правообладателем различных комплектующих для компьютеров. Исполнение договоров подтверждено платежными поручениями. Приобретенные детали передаются со склада по требованию-накладной [15] работникам, осуществляющим сборку компьютеров. Наличие таких работников в штате ООО «УСП Компьюлинк» иллюстрируется трудовыми договорами [11-12] и расчетными листками [13]. В дальнейшем собранные компьютеры передаются работником в место хранения по накладной [15].

Правообладателем были заключены государственные контракты и договоры [16-20] на закупку и поставку рабочих станций (ПЭВМ). Так, например, согласно ведомости поставки, являющейся приложением к государственному контракту [17], были поставлены рабочие станции, в состав которых входят системные блоки – CLR Infinity. Исполнение контракта подтверждено платежным поручением.

Указанные материалы подтверждают факт производства и реализации правообладателем компьютеров, маркированных, в том числе обозначением «Infinity».

Рассматриваемый товарный знак проставлялся на товаре (на лицевой стороне системного блока компьютера), на упаковке товара, в руководстве по эксплуатации и другой сопроводительной документации.

Довод лица, подавшего заявление, об использовании другого зарегистрированного товарного знака (свидетельство № 151765), не может быть признан убедительным по следующим причинам. Необходимо отметить, что законодательство не содержит ограничение возможности проставления на товаре нескольких товарных знаков. Более того, согласно изображению товара (системный блок компьютера), представленному в материалах [3, 24], слово «Infinity» помещается в центральной части лицевой панели системного блока (под дисководом), тогда как буквенное обозначение «CLR» располагается правее слова «Infinity». Указанное позволяет рассматривать выполненную маркировку как отдельные слова, а не композиционно связанный комбинированный товарный знак по свидетельству № 151765.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 153711 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «вычислительные машины, устройства для обработки информации, компьютеры».

В отношении товаров 09 класса МКТУ: «программное обеспечение, интерфейсы для компьютеров, программы для мониторов», необходимо отметить следующее.

В пунктах 1 и 2 приказа [8] генеральный директор ООО «УСП КомпьюЛинк» приказывает создать программу для ЭВМ – СУБД «CLR INFINITY», при разработке которой руководствоваться техническим заданием (дата приказа – 22.05.2009). Карточка [9] от 06.07.2009 свидетельствует о постановке на баланс организации нематериального актива – «Программа для ЭВМ «Система управления базами данных СУБД CLR INFINITY». Изложенное

показывает, что программное обеспечение маркируется, в том числе обозначением «Infinity». Образ маркировки представлен в материалах [25].

Правообладателем представлен лицензионный договор [10], согласно которому правообладатель предоставляет ООО «Новые сервисные технологии» права на использование программы для ЭВМ «Система управления базами данных СУБД CLR INFINITY» на условиях простой неисключительной лицензии. Исполнение договора подтверждено актом приема-передачи и соглашением о взаимозачете.

Однако, следует признать, что факт заключения лицензионного договора на право на использование программного обеспечения не подтверждает фактического введения товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот.

Согласно словарно-справочной информации (<http://lingvo.yandex.ru/>) товар – продукт деятельности, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Создание продукции для собственных нужд не позволяет считать ее товаром. Каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать о факте реализации созданного программного обеспечения, правообладателем не представлено.

Дополнительно следует отметить, что документы [29] свидетельствуют о том, что правообладатель и ООО «Новые сервисные технологии» имеют учредителем одно и то же юридическое лицо (ООО «КомпьюЛинк Групп»), что может указывать на передачу прав на использование программы внутри одного хозяйствующего субъекта, а не продажу товара третьим лицам.

Документов по использованию рассматриваемого товарного знака в отношении других товаров 09 класса МКТУ правообладателем не представлялось.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам считает факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ: «программное обеспечение, запоминающие устройства и блоки памяти для них, интерфейсы для компьютеров, микропроцессоры, модемы, оборудование и программы для мониторов, периферийные устройства и принтеры вычислительных машин, считывающие устройства для компьютеров, в том числе

сканеры, электронные карандаши, аудиовизуальные средства обучения, калькуляторы», недоказанным.

В качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству № 153711 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «издания печатные, в том числе периодические, календари, карты, каталоги, книги, открытки почтовые и поздравительные, плакаты», правообладателем представлены материалы [4, 21-23], касающиеся упаковки (коробки для компьютеров) и руководства по эксплуатации.

Представленные материалы [21, 22] не могут служить доказательством использования рассматриваемого товарного знака в отношении товара 16 класса МКТУ: «издания печатные» по следующим причинам.

Материалы договора [22] свидетельствуют о том, что правообладатель закупает у ООО «УНИПАК» товар – коробки для компьютеров CLR Infinity. В пункте 11 договора указано, что товар должен быть промаркирован в соответствии с установленными ГОСТами. В Приложении к договору указан образец, на котором выполнена различная маркировка. Следует отметить, что из представленных документов не представляется возможным определить образец какого товара представлен (или какая его часть), поскольку ни в самом тексте договора, ни в Приложении указанный образец не обозначен. Товарные накладные, счета и платежные поручения [22] не содержат указания на какой-либо договор, а также в этих документах приведены сведения «упаковка для PROXIMA», «упаковка для ULTRA».

Документов о дальнейшей реализации указанных коробок как самостоятельного товара правообладателем не представлено.

Согласно словарно-справочной информации (<http://lingvo.yandex.ru/>) упаковка – это изделие, являющееся частью упаковываемого товара и одновременно средством защиты продукции от повреждений при транспортировке, складировании и т. п.

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что в соответствии с правилами классификациями, изложенными в Общей части

МКТУ, емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же классе, что и сам товар.

Относительно руководства по использованию [4,23] правообладателем отмечено, что производится оно собственными силами (распечатывается из компьютера) и реализуется в комплекте с компьютером. Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что указанное руководство используется исключительно с другим изделием, для которого оно предназначено, и не может использоваться в качестве самостоятельного вида товара.

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что правообладателем заказывались коробки и производились руководства по использованию для использования в собственных целях, а именно для упаковки компьютеров и их описания. Указанная продукция являлась частью товара «компьютеры» и не реализовывалась как самостоятельный товар.

Кроме того, необходимо отметить, что материалов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 153711 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «периодические печатные издания, календари, карты, каталоги, книги, открытки почтовые и поздравительные, плакаты», и всех услуг 36 класса МКТУ, представлено не было.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 153711 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, всех товаров и услуг 16 и 36 класса МКТУ, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.10.2009.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.10.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 153711 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 - вычислительные машины, устройства для обработки информации, компьютеры.
- 41 - издание книг, учебников и пособий.
- 42 - технические исследования, в том числе разработка новых технологий на базе вычислительной техники, инженерные, конструкторские (чертежные) работы, инженерные работы (экспертиза), испытания материалов, дизайн промышленный, создание новых видов товаров, разработка программ и программного обеспечения для вычислительных машин, прокат средств программного обеспечения, аренда машинного времени для пользования базами данных, консультации в области вычислительной техники, туристические базы, организация лагерей отдыха, бронирование мест в гостиницах, пансионатах, гостиницы, лечебницы, санатории, редактирование (подготовка материалов к печати), печать, в том числе офсетная, реализация товаров, магазины.