

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 26.03.2010, поданное ООО «Оптиматрейд», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 95036 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.1991 за № 95036 на имя НПО "Орион", Россия, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате изменения наименования владельцем знака в настоящее время является Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "Орион" (далее – правообладатель). Срок действия знака продлен до 22.03.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №95036 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2010, лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового. Кроме того, им был ограничен объем

притязаний по заявлению, а именно, указана просьба рассматривать заявление в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические (включая приемники), фотографические, оптические, вычислительные машины».

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2010, были представлены следующие материалы:

- лист с определениями [2]
- распечатка из локальной сети компании [3];
- бланк письма [4];
- копия Устава ФГУП «НПО «Орион» [5];
- копия приказа № 103-03 от 26.03.2003 [6];
- комплект фотографий [7];
- рекламные проспекты и буклеты [8].

Устно, на заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2010, представителем правообладателя были даны пояснения к представленным материалам и указано, что данный комплект является полным. На основании изложенного представитель правообладателя выразил просьбу сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 95036 в силе в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.08.2010, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 95036 было рассмотрено. Решением Роспатента от 10.10.2010 заявление от 26.03.2010 было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 95036 досрочно прекращена в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2011 по делу № А40-6487/11-26-47 было признано недействительным указанное решение Роспатента от 10.10.2010 (далее – решение суда). Данным судебным актом решение Роспатента признано незаконным и на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть заявление от 26.03.2010.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение указанного Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа заявление от 26.03.2010 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Правообладателем 21.09.2011, а также на заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2011, были представлены дополнительные материалы:

- копии технических условий за 1999, 2002, 2007 г.г. [9];
- копии материалов договоров поставки: № 1187Д/ПТК от 05.11.2008, №1155Д/ПТК от 07.02.2008, №1220Д/ПТК от 21.12.2009, №1134Д/ПТК от 21.02.2007, №1147Д/ПТК от 19.11.2007, №1186Д/ПТК от 05.11.2008, №1211Д/ПТК от 10.12.2009 [10];
- копия доверенности от 18.01.2011 [11];
- копии писем: ФГУП ЦНИИ «КОМПЛЕКС», ФГУП «ВНИИОФИ» [12];
- этикетка [13];
- рекламный проспект[14];
- копии материалов о присвоении статуса государственного научного центра Российской Федерации: свидетельство, положение, распоряжение [15];
- копия положения об условиях государственного обеспечения [16];
- комплект копий платежных поручений, счетов и сводных реестров [17].

На заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2011, лицом, подавшим заявление, были дополнены материалы по заинтересованности документами [18] и представлены материалы с комментариями по документам правообладателя [19].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

Товарный знак по свидетельству № 95036 является комбинированным и содержит слово «ОРИОН». При этом буквы «РИОН» выполнены стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а первая буква «О» изображена стилизованно, в виде вписанной в вертикально-ориентированный прямоугольник окружности, в центре которой выполнена стилизованная стрелка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические (включая приемники), фотографические, оптические, для измерения, контроля (проверки), вычислительные машины, аппараты для электросварки и электродуговой сварки, за исключением (вакуумных) электронных ламп и ламп Брауна».

Представленные на заседаниях коллегий палаты по патентным спорам, состоявшихся 10.08.2010 и 30.11.2011, материалы свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №95036 в отношении части товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические (включая приемники), фотографические, оптические».

Так, согласно материалам [1] лицо, подавшее заявление, осуществляет свою деятельность в области производства и продажи аудио-видео и бытовой электроники и оптико-волоконных кабелей, маркируемых словесным обозначением «ORION». Лицом, подавшим заявление, указано также на намерение расширения ассортимента производимой продукции в части фотоаппаратов, видеотелефонов, видеокамер и биноклей.

Вместе с тем, материалы [1] не позволяют признать заинтересованным лицом ООО «ОптиматТрейд» в отношении товаров 09 класса МКТУ: «вычислительные машины».

Ввиду вышеизложенного заявление от 26.03.2010 рассматривается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические (включая приемники), фотографические, оптические».

С учетом даты подачи заявления коллегией палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 26.03.2007 по 25.03.2010 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 № 95036 в отношении указанных товаров 09 класса МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [2-17], палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель представляет собой одно из ведущих предприятий, направлениями деятельности которого является производство фотоприемников и фотоприемных устройств для широкой области спектра - от ультрафиолетовой до дальней инфракрасной на основе различных полупроводниковых материалов. На сайте предприятия (<http://www.orion-ir.ru/>), а также в материалах [8] приведена информация о том, что оно было основано в 1946 г. и с 1977 года (НПО «Орион») начинается разработка и производство фотодиодов и космической тепlopеленгационной аппаратуры. В 1996 году выпущены новые фотоприемные устройства в конструкции с машинами Стирлинга интегрального типа, а в 2002 году разработано новое поколение фотоприемных устройств из сульфида и селенида свинца.

Кроме того, указано на то, что ФГУП «НПО «Орион» за 60 лет разработал и изготовил несколько сотен типов фотоприемников (ФП) и фотоприемных устройств (ФПУ) для всего спектра оптического диапазона на основе различных полупроводниковых материалов. ФП и ФПУ нашли применение во многих областях науки и техники. Следует отметить широкое использование разработанных ФП и ФПУ в таких областях как медицина, ядерная энергетика, обнаружение тепловых потерь в линиях электропередач, зданиях, трубопроводах; поиск полезных ископаемых, контроль промышленных процессов, обнаружение пожаров борьба с преступностью и терроризмом; охрана границ, участие в операциях спасения и поиска людей в аварийных ситуациях и во время стихийных бедствий и многое другое.

Правообладателем были заключены договоры поставки [10] с различными компаниями (например, ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», договор №1186Д/ПТК от 05.11.2008), согласно которому поставщик (правообладатель) передает в собственность покупателю продукцию. При этом в договоре указывается, что поставщиком предоставляется паспорт на изделие, подтверждающий качество продукции, а срок поставки исчисляется с момента поступления 100 % предоплаты. Исполнение договорных обязательств по договорам [10] подтверждено платежными документами [17] (см. например, платежное поручение № 3447 от 06.04.2009 по договору №1186Д/ПТК от 05.11.2008).

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание информация о том, что правообладатель является научно-производственным объединением, которое разрабатывает и производит различную продукцию, а также обладает статусом государственного научного центра Российской Федерации с 1994 года [15, 16].

Оценивая использование товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в свидетельстве № 95036.

Следует отметить, что правообладателем производится следующая продукция: фотоприемники и фотоприемные устройства, тепловизионные приборы и системы, а также другое оборудование (комплектующие изделия и материалы).

Рассматриваемый товарный знак проставлялся на товаре (например, импульсное фотоприемное устройство ФУО-156 имеет маркировку «ОРИОН»), в рекламных проспектах (в правом верхнем углу любого проспекта помещено обозначение «ОРИОН» в различной цветовой гамме), в руководстве по эксплуатации (этикетке) и другой сопроводительной документации в том виде как зарегистрирован знак.

Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что согласно письму ФГУП «ВНИИОФИ» [12] термин «фотоприемное устройство» определен ГОСТ 21934-83 как «фоточувствительный полупроводниковый прибор, состоящий из фотозлектрического полупроводникового приемника излучения и схемы предварительного усиления фотосигнала...». В письме приведен анализ указанного

термина и сделан вывод о том, что фотоприемные устройства являются как оптическими, так и электрическими приборами.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам соотносит производимые правообладателем товары со следующими товарами 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические (включая приемники), фотографические, оптические».

Комментарии лица, подавшего заявление, и материалы [19] касаются документов правообладателя, которые проанализированы по тексту.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 95036 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические (включая приемники), фотографические, оптические».

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

отказать в удовлетворении заявления от 26.03.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 95036.