

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 21.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №308639 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САТЕЛЛИТ», г.Самара (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «SATELLITE» по заявке №2004727594/50 с приоритетом от 29.11.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.06.2006 за №308639 на имя Инфотрон Корп., Лэйк Билдинг, П.О.Бокс 3161, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 36 и 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Товарный знак представляет собой словесное обозначение «SATELLITE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2011 поступило заявление от 21.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №308639 в отношении всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 27.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.07.2011, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №308639, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса, лицо, подавшее заявление, представило материалы, анализ которых показал следующее.

Из представленной выписки из ЕГРЮЛ следует, что лицо, подавшее заявление - ООО «Сателлит» образовано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Сателлит».

Лицо, подавшее заявление – ООО «Сателлит», г. Самара, является владельцем доменного имени – www.satellit-s.ru, по которому расположен интернет-сайт «Сети магазинов электронной и бытовой техники «Сателлит». На данном сайте представлен широкий выбор бытовой техники, рекламируемой и предлагаемой к продаже.

Кроме этого, ООО «Сателлит» (ранее ЗАО «Сателлит») на основании договоров оказывало и оказывает услуги по разработке брендбука, маркетинговые услуги, включая услуги по вопросам рекламы и продвижения товаров, планированию и проведению рекламных компаний.

Лицом, подавшим заявление, представлены материалы, свидетельствующие об оказании услуг по установке бытовой техники, диагностики, предпродажному, гарантийному, постгарантийному ремонту, по договорам им осуществляется монтаж рекламных баннеров.

ООО «Сателлит» предоставляет потребителям услуги по доставке на дом приобретенной бытовой техники, что подтверждено путевыми листами машин и талонами на доставку товаров на дом.

Информация о деятельности компании «Сателлит» была опубликована в СМИ, включая телевидение.

Сертификаты, выданные известными производителями бытовой техники (Merloni, Ariston, Indesit, Stinol, LG, Toshiba, Whirlpool, Scarlett, Davis Acoustics, Tefal, Krups, Moulinex, Rowenta), подтверждают, что ООО «Сателлит» является представителем, дилером, дистрибьютером продукции данных компаний, а дипломы свидетельствуют о качестве оказываемых услуг, связанных с продажей бытовой техники.

Учитывая, что дипломы как документы носят персонифицированный характер, то есть выдаются конкретному лицу за определенные заслуги, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что, несмотря на оговорки в дипломах, что они выданы компании «Сателлит», фирме «Сателлит», данные документы относятся к лицу, подавшему заявление, в силу того, что представлены непосредственно этим лицом.

Кроме этого, лицо, подавшее заявление, подало заявки на регистрацию в качестве товарных знаков №2010741362 и №2010702721, в отношении сходного обозначения «САТЕЛЛИТ», в связи с чем, товарный знак по свидетельству №308639 может являться препятствием для регистрации указанных заявок в отношении однородных услуг.

С учетом возможности получения исключительных прав по указанным заявкам и представленных материалов лицом, подавшим заявление и осуществляющим свою коммерческую деятельность под обозначением «Сателлит» коллегия Палаты по патентным спорам усматривает его заинтересованность в отношении услуг 35 класса МКТУ – «административная обработка заказов клиентов (покупателей); агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление (презентация) товаров в средствах связи, с

целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; составление рекламных рубрик в газете», услуг 37 класса МКТУ – «информация по вопросам ремонта; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; ремонт складов; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; ремонт паровых котлов; ремонт кожаных изделий; ремонт меховых изделий» и услуг 39 класса МКТУ – «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; упаковка товаров; переноска грузов».

В отношении иных услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ, указанных в материалах заявления, коллегия не находит подтверждения намерений по ведению реальной

деятельности, то есть в отношении данных услуг заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны не проиллюстрирована и не доказана.

Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах заявления не содержится каких - либо сведений о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении товарного знака правообладателя;
- использование товарного знака по свидетельству №308639 осуществлялось силами ЗАО «Цезарь Сателлит» и ООО «Цезарь Системс» в соответствии с трехсторонним договором о порядке использования и осуществления контроля за использованием товарного знака по свидетельству №308639, заключенным 10.03.2008 с владельцем товарного знака компанией Инфотрон Корп.

Правообладателем были представлены следующие документы, часть из которых содержится в материалах дела №2002712366, а некоторые (6, 7, 8, 12, 17-22) были представлены вместе с отзывом:

1. договоры №89636 от 15.08.2009 и №89660 от 31.08.2009;
2. сертификат №0247, свидетельствующий об использовании товарного знака по свидетельству №308639 в форме транслитерации буквами русского алфавита при осуществлении услуг по установке оборудования;
3. заказ-наряд 01 4Е;
4. уведомление №07-16/18 о постановке на учет в ИФНС №31 по г. Москве обособленного подразделения ООО «Цезарь Системс» и соответствующий договор аренды на помещение;
5. реклама фирменных сервисных центров «Цезарь Сателлит»;
6. оригинал фирменного издания в латинице «Cesar Satellite»;
7. информация, помещенная в Руководстве пользователя «Спутниковая система безопасности на стр. 39 и стр. 45 о службе технической помощи «Цезарь Сателлит»;
8. акты №78608 от 28.02.2011 и №118305 от 31.03.2011 о выполнении работ;

9. дополнительное соглашение №1 от 01.10.2009 к Договору №34/ПСО от 15.05.2007, заключенному между ЗАО «Цезарь Сателлит» и ООО «Цезарь Системс»;
10. договор №40/07 от 03.09.2007 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и ООО «Первая страховая компания»;
11. комплект документов, состоящий из договора №0-39-07 от 27.07.2007 на изготовление и поставку полиграфической продукции;
12. комплект документов, состоящий из договора №01/11-10 от 11.01.2010 на изготовление и поставку полиграфической продукции;
13. комплект документов, состоящий из договора от 08.10.2009 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и гр. Малозеновым В.А.;
14. комплект документов, состоящий из договора от 09.10.2009 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и гр. Экгардт Е.В.;
15. комплект документов, состоящий из договора от 13.10.2009 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и гр. Буйловым Б.М.;
16. официальная справка о поступлении денежных средств на счет ЗАО «Цезарь Сателлит»;
17. комплект документов, состоящий из договора от 05.04.2009 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и гр. Халдаровой Б.Р.;
18. комплект документов, состоящий из договора от 04.04.2009 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и гр. Сиволодским Р.В.;
19. комплект документов, состоящий из договора от 11.04.2009 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и гр. Матюшкиной Л.П.;
20. договор №37/40 от 28.02.2008 между ЗАО «Цезарь Сателлит» и ООО «Альянс Групп»;
21. комплект документов, состоящий из договора №0405-2010 на оказание консультационных услуг от 04.05.2010;
22. договоры аренды гаражных боксов между ЗАО «Цезарь Сателлит» и ООО «Цезарь Системс».

На основании изложенного правообладатель считает, что заявление ООО «САТЕЛЛИТ» подлежит отклонению в полном объеме.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.03.2011 включает в себя указанные выше Гражданский кодекс Российской Федерации и 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 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 настоящего 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 настоящего 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SATELLITE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что

правообладатель или лицо, которому он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак по свидетельству №308639 в отношении обозначенных выше услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

С учетом даты (21.04.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 21.04.2008 по 20.04.2011 включительно.

Так, из представленных документов к делу №2002712366 следует, что между правообладателем Инфотрон Корп., ЗАО «Цезарь Сателлит» и ООО «Цезарь Системс» заключен договор о порядке использования товарного знака, согласно которому ООО «Цезарь Системс», входящее в группу компаний «Цезарь Сателлит», оказывает услуги, используя товарный знак по свидетельству №266624 под контролем правообладателя и его лицензиата (ЗАО «Цезарь Сателлит»).

Из содержания договора усматривается, что он относится к иному товарному знаку, не представлено документов, свидетельствующих об его исполнении, при этом не представляется возможным судить о формах осуществления контроля.

В этой связи данный документ не может быть положен в основу вывода об использовании знака лицом, осуществляющим деятельность под контролем правообладателя.

Из представленных документов следует, что ЗАО «Цезарь Сателлит» занимается установкой и обслуживанием спутниковой системы безопасности «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ» [6; 7].

В рамках заключенных договоров данным лицом оказывались услуги по предоставлению информационных, диспетчерских и технических услуг с условием по установке системы [17]. Реклама о фирме размещалась в СМИ, а также заказывалась полиграфическая продукция [11].

Как сопутствующие оказывались консультационные услуги [21] и услуги по передаче гаражных боксов («сдача в аренду нежилых помещений») [22], услуги по организации и проведению маркетинговых исследований; поддержке горячей линии; администрированию проекта; аренде и поддержке почтового ящика; хранению материалов [8].

Анализ перечня услуг, оказываемых ЗАО «Цезарь Сателлит», показал, что только часть из них может быть соотнесена с рассматриваемым объемом правовой охраны. Вместе с тем, несмотря на данные обстоятельства, представленные правообладателем документы не доказывают использование спорного товарного знака надлежащим образом и лицом.

Так, не представляется возможным установить, что деятельность ЗАО «Цезарь Сателлит» осуществлялась под контролем правообладателя.

Представленные материалы также иллюстрируют, что в процессе осуществления хозяйственной деятельности ЗАО «Цезарь Сателлит» для маркировки оказываемых услуг использовалось иное обозначение, существенным образом отличающееся от зарегистрированного товарного знака.

В этой связи следует отметить, что указанным выше хозяйствующим субъектом используется комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой древнеримский шлем, заключенный в круг, и словесных элементов «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ». Основным элементом, на который падает логическое ударение и который определяет семантический смысл используемого обозначения, является элемент «ЦЕЗАРЬ». Данный словесный элемент в совокупности с изобразительным создает в сознании потребителя образ древнеримского государства, древнеримского воина. Слово «SATELLITE» воспринимается как фантазийное, лишенное каких-то семантических аспектов.

Коллегией принято во внимание, что правообладатель владеет товарными знаками (свидетельства №№266694, 309502, 293491), реально используемыми в предпринимательской деятельности.

Сертификаты о соответствии стандартам ISO не свидетельствуют об оказании каких-либо услуг, в них отсутствует какое-либо указание на использование товарного знака. Договор на оказание услуг по выполнению установки бытовой техники также не свидетельствует о каком-либо оказании услуг под товарным знаком по свидетельству №308639, кроме того, указанный документ не заполнен и

не подписан в установленном порядке. Следовательно, данные материалы не являются доказательством использования товарного знака.

Таким образом, представленные материалы не позволяют прийти к выводу об использовании товарного знака по свидетельству №308639 надлежащим лицом и образом в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 21.03.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №308639 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «административная обработка заказов клиентов (покупателей); агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление (презентация) товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; редактирование рекламных тестов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; составление рекламных рубрик в газете», услуг 37 класса МКТУ – «информация по вопросам ремонта; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за

часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; ремонт складов; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; ремонт паровых котлов; ремонт кожаных изделий; ремонт меховых изделий» и услуг 39 класса МКТУ – «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; упаковка товаров; переноска грузов».