

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.06.2008. Данное заявление подано Обществом с ограниченной ответственностью "Электра", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 803884 знака «ORIENT» полностью в отношении всех указанных в перечне товаров 07, 08, 09 классов МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного знака «ORIENT» произведена МБ ВОИС 19.05.2003 за № 803884 для товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя AKDEMIRLER HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED SİRKETİ, Turquie.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.06.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 803884 знака «ORIENT» полностью, в отношении всех зарегистрированных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя (AKDEMİRLER HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Saridemir ahallesi, Prof. Cemil Bırsel Caddesi, Giriş Kat No: 30/32 EMINONU – İSTANBUL (Turkey)) и его представителя (DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ Polaris Plaza, Ahi Evran Caddesi No:

1,Kat:8,No:39 TR-80670 MASLAK-İSTANBUL (Turkey)) в установленном порядке были направлены уведомления от 21.08.2008 за № 803884/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.03.2009.

Правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 04.06.2008 и на заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2009, отсутствовал.

Предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лицо, подавшее заявление, поясняет наличием у него прав на тождественный товарный знак "ORIENT" по свидетельству № 275550 в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, а также подачей заявки в отношении товаров 08, 09, 10, 11, 15, 16, 21, 24, 34 классов МКТУ. Согласно представленным материалам область деятельности лица, подавшего заявление, связана с производством и реализацией компьютерных комплектующих, декоративных устройств. Вышеизложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица при подаче заявления, только в отношении товаров 09 класса МКТУ. В отношении товаров 07, 08 классов МКТУ заинтересованность лица, подавшего заявление, не прослеживается. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 04.06.2008 только в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты регистрации (19.05.2003) знака по международной регистрации № 803884 правовая база для рассмотрения заявления от 04.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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 течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно заявлению от 04.06.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 803884 знака «ORIENT» частично.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.06.2008, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе и его представителе, которая содержится в материалах заявки № 803884/50 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 803884 частично.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.03.2009, правообладатель знака «ORIENT» отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской Федерации международной регистрации № 803884 знака в отношении товаров 09 класса МКТУ в установленные действующим законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 04.06.2008, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 803884 частично, а именно, в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, сохранив ее действие в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ.**

