

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.03.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №797351 знака «WISI», поданное «Wyse Technology Inc.», США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «WISI» с конвенционным приоритетом от 26.11.2002 произведена Международным бюро ВОИС 01.09.2003 за №797351 в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Владельцем знака является фирма «Wikhelm Sihh jr. KG», Германия. Срок действия регистрации –до 01.09.2013.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №797351 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адреса правообладателя и в адрес для переписки, указанные в международной регистрации, в установленном порядке были направлены уведомления от 01.04.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению поступившего заявления с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Согласно почтовым уведомлениям о вручении адресаты получили направленную корреспонденцию.

Материалы заявления от 25.03.2010, а также документы, представленные лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 04.06.2010, поясняют заинтересованность в подаче такого заявления, предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №797351 использовался надлежащим образом на территории Российской Федерации;
- поставки продукции, маркированной обозначением «WISI», осуществлялись как самим правообладателем, так и его дочерней компанией «WISI Communications GmbH & Co. KG.», дистрибьюторами «CRYSTAL LIMITED» и «OU VILASTRA»;
- потребителями продукции, маркированной спорным знаком, на территории Российской Федерации являются Федеральная служба охраны РФ, ООО «Вечерний Дмитров», ООО «Гортелеком», ОАО «Мостелеком», ООО «ТехноАльянс»;
- в каталоге продукции владельца приведены фотографии товаров с маркировкой спорным знаком;
- в частности, в каталоге упомянуты следующие товары «наружные антенны, адаптеры, консоли для антенн» и т.д.

В отзыве указано также, что правообладатель не имеет доказательств использования знака по международной регистрации №797351 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

С учетом всех аргументов и приложенных материалов владельцем изложена просьба о сохранении правовой охраны спорного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- свидетельство об изменении наименования с переводом на 4 л. [1];
- контракт №03-01/06 от 03.01.2006 с переводом на 14 л. [2];

- данные по поставкам от компании «WISI Communications GmbH & Co. KG.» за период с 01.03.2007 по 07.04.2010 на 2 л. [3];
- инвойс №47114745/28.01.2010 на 1 л. [4];
- таможенная декларация на 1 л.[5];
- инвойс №471033332/08.10.2009 на 2 л. [6];
- выписка по счету от 10.02.2010 на 1 л. [7];
- заявление на перевод от 10.02.2010 на 1 л. [8];
- таможенная декларация на 3 л. [9];
- инвойс №47029680/20.08.2007 на 3 л. [10];
- выписка по счету от 24.08.2007 на 1 л. [11];
- заявление на перевод от 24.08.2007 на 1 л. [12];
- инвойс №47042863/28.01.2008 на 2 л. [13];
- выписка по счету от 10.04.2008 на 1 л. [14];
- заявление на перевод от 10.04.2008 на 1 л. [15];
- таможенная декларация на 3 л. [16];
- выписка по счету от 29.10.2008 на 1 л. [17];
- заявление на перевод от 29.10.2008 на 1 л. [18];
- таможенная декларация на 1 л. [19];
- выписка по счету от 09.04.2009 на 1 л. [20];
- заявление на перевод от 09.04.2009 на 1 л. [21];
- таможенная декларация на 3 л. [22];
- выписка по счету от 25.10.2007 на 1 л. [23];
- заявление на перевод от 25.10.2007 на 1 л. [24];
- выписка по счету от 29.10.2007 на 1 л. [25];
- заявление на перевод от 29.10.2007 на 1 л. [26];
- таможенная декларация на 6 л. [27];
- сертификат соответствия на 2 л. [28];
- контракт №1/08 от 01.04.2008 на 4 л. [29];
- таможенные декларации на 9 л. [30];
- выписка по лицевому счету от 25.11.2008 на 1 л. [31];

- заявление на перевод №35 от 21.12.2008 на 1 л. [32];
- выписка по лицевому счету от 24.12.2008 на 1 л. [33];
- заявление на перевод №35 от 22.12.2008 на 1 л. [34];
- таможенные декларации на 16 л. [35];
- выписка по лицевому счету от 16.03.2010 на 1 л. [36];
- заявление на перевод №1 от 16.03.2010 на 1 л. [37];
- выписка по лицевому счету от 12.01.2010 на 1 л. [38];
- заявление на перевод №1 от 11.01.2010 на 1 л. [39];
- выписка по лицевому счету от 29.12.2009 на 1 л. [40];
- заявление на перевод №14 от 25.12.2009 на 1 л. [41];
- таможенные декларации на 9 л. [42];
- выписка по лицевому счету от 16.01.2010 на 1 л. [43];
- заявление на перевод №3 от 15.03.2010 на 1 л. [44];
- выписка по лицевому счету от 18.03.2010 на 1 л. [45];
- заявление на перевод №2 от 16.03.2010 на 1 л. [46];
- выписка по лицевому счету от 16.04.2010 на 1 л. [47];
- заявление на перевод №5 от 14.04.2010 на 1 л. [48];
- заявление на перевод №6 от 14.04.2010 на 1 л. [49];
- таможенные декларации на 10 л. [50];
- выписка по лицевому счету от 16.09.2009 на 1 л. [51];
- заявление на перевод №8 от 14.09.2009 на 1 л. [52];
- выписка по лицевому счету от 10.10.2009 на 1 л. [53];
- заявление на перевод №9 от 06.10.2009 на 1 л. [54];
- контракт №1/06 от 03.04.2006 на 5 л. [55];
- таможенные декларации на 6 л. [56];
- выписка по лицевому счету от 04.12.2007 на 1 л. [57];
- заявление на перевод №28 от 30.11.2007 на 1 л. [58];
- заявление на перевод №27 от 29.11.2007 на 1 л. [59];
- выписка по лицевому счету от 27.11.2007 на 1 л. [60];
- заявление на перевод №26 от 26.11.2007 на 1 л. [61];

- материалы государственного контракта №Ф09-1608 от 23.06.2009 на 60 л. [62];
- каталог на 127 л. [63].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.03.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-І с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон), Кодекс и упомянутые 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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

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 России, 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на

заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам ходатайство от 23.07.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 25.03.2010, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного знака «WISI» по международной регистрации № 797351.

Учитывая изложенное и руководствуясь п.5.2 Правил, коллегия Палаты по патентным спорам:

прекратить делопроизводство по заявлению от 25.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 797351.