

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 09.09.2009, поданное компанией ОРИОН Корпорейшн, Республика Корея (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232318, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «ОРИОН» по заявке №2000727740/50 с приоритетом от 31.10.2000 произведена 18.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №232318. Товарный знак зарегистрирован на имя Бюро-Дизайн «Бона Деа», РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22, 2-й этаж (далее – правообладатель) в отношении товаров 02, 03, 04, 14, 15, 28 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОРИОН» по свидетельству №232318 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 30 класса МКТУ, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 09.09.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 09.10.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

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 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.

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.

С учетом даты (09.09.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 09.09.2006 по 08.09.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству №232318 является словесным и представляет собой слово «ОРИОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 04, 14, 15, 28 и 30 классов МКТУ.

Учитывая, что на дату (07.12.2009) проведения заседания коллегии правообладатель, должным образом ознакомленный с поступившим заявлением о досрочном прекращении действия регистрации принадлежащего

ему товарного знака «ОРИОН», не представил доказательства его использования, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №232318 в отношении указанных в регистрации товаров 30 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.09.2009.

Относительно поступившего в Палату по патентным спорам 01.12.2009 ходатайства с просьбой о переносе заседания коллегии с целью внесения изменений в наименование правообладателя следует отметить, что указанное ходатайство коллегией удовлетворено не было ввиду неубедительности изложенных в нем доводов. Так, действия по внесению изменений в наименование правообладателя не препятствуют предоставлению им документов, свидетельствующих об использовании товарного знака по свидетельству №232318.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 09.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ОРИОН» по свидетельству №232318 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 02 - краски, политуры, эмали, лаки; масла, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества, пищевые красители; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- 03 - косметическая вата, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства (лечебная и декоративная косметика), лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них (подносы, подсвечники).
- 15 - музыкальные инструменты.
- 28 - игры, игрушки; елочные украшения.