

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2006, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 744481 знака «MORA», поданное компанией ОСТНОР АБ, Швеция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации № 744481 знака «MORA» с конвенционным приоритетом от 12.01.2000 на территории Российской Федерации была предоставлена на имя компании MORA-MORAVIA, s.r.o., (CZ) (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 744481 знака «MORA» на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием его в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, что является известной чешской фирмой, производящей высококачественное отопительное оборудование, газовые и электрические плиты, водогрейные газовые котлы и варочное оборудование.

Правообладатель начал поставку товара, маркированного товарным знаком «MORA», контрагентам на территорию Российской Федерации в 2000 году.

Роспатентом 24.09.2003 был зарегистрирован лицензионный договор № 31463 о предоставлении исключительного права на использование знака «MORA» по м.р. № 431945 фирмой «MORA VOSTOK», которая является дочерней фирмой «MORA MORAVIA» на территории СНГ и Балтии.

По мнению правообладателя, поскольку главным элементом комбинированного товарного знака по м.р. № 431945 является слово «MORA», продажа на территории Российской Федерации товара, маркированного этим знаком, можно рассматривать как использование знака по оспариваемой регистрации.

Представленный коммерческий договор между правообладателем и фирмой «MORA VOSTOK» указывает, что последняя уполномочена вести бизнес на территории Российской Федерации с целью продажи и продвижения товаров под маркой «MORA».

Поставки товаров от правообладателя фирме «MORA VOSTOK» для последующей продажи на территории Российской Федерации подтверждены представленными документами.

В отзыве отмечено, что фирма «MORA VOSTOK» неоднократно принимала участие в международных выставках, проходивших в Российской Федерации, что подтверждено соответствующими дипломами.

Вся продукция, продаваемая на территории Российской Федерации, имеет сертификаты соответствия на имя правообладателя.

Чешская фирма «MORA VOSTOK» имеет представительство в Москве и обширную дилерскую сеть в различных регионах Российской Федерации, в частности, «MORA Нева» в Санкт-Петербурге. С согласия правообладателя эти фирмы осуществляют продажу товара, маркированного товарным знаком «MORA», что подтверждено товарными накладными.

Факт поступления товара (плит газовых, колпаков вытяжных) под маркой «MORA» на территорию Российской Федерации подтверждены выписками из

базы данных таможи г. Калининграда, а также таможенными декларациями о прохождении товара от фирмы «MORA ТРЕЙД СПО» к фирме ООО «ГБО-Балтика» и международными товарно-транспортными накладными (CMR) о поступлении товара на таможенную г. Калининграда.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие документы:

- выписка из WIPO-ROMARIN по м.р. №744481 на 4л.[1];
- копия письма согласия № 61/12-1148 от 22.07.2003 правообладателя на регистрацию в РФ м.р. № 782503 знака «MORA-TOP» на 2 л.[2];
- документы о регистрации лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака № 431945 от 24.09.2003 № 31463 в Роспатенте на 4л.[3];
- Общий коммерческий договор между «MORA MORAVIA» и «MORA VOSTOK» и его перевод на русский язык на 19л.[4];
- листы о передаче товара от правообладателя к «MORA VOSTOK» за период 2002-2005 г.г. на 29л.[5];
- распечатки с сайта «MORA» и регистрация доменного имени на 8л.[6];
- товарные накладные №№ 4,109, 590, 591 на 8л.[7];
- сертификаты соответствия на 11л.[8];
- таможенные декларации за 2005 г. на 5л.[9];
- выписка из таможенных реестров за 2002 г. на 12л.[10];
- международные товарно-транспортные накладные за период 2004-2005 г.г. на 19л.[11];
- копии дипломов с выставки 2001-2002 г.г. на 4л.[12];
- рекламный буклет «Качество нового поколения «MORA»[13];
- рекламный буклет «Техника для кухни» [14].

В отзыве отмечено, что представленные материалы свидетельствуют об эффективном использовании правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака «MORA» в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ,

и выражена просьба оставить в силе правовую охрану международной регистрации № 744481 знака «MORA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 744481 знака «MORA» ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации в МБ ВОИС (12.07.2000) знака «MORA» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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. 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2006, т.е. с 14.03.2001 по 13.03.2006 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащей ему международной регистрации № 744481 знака «MORA», показал следующее.

Документы о регистрации лицензионного договора [3] относятся к другому товарному знаку (м.р. № 431945), что не позволяет рассматривать их как передачу права на использование оспариваемого товарного знака по м.р. 744481.

Согласно представленному правообладателем Общему коммерческому договору [4] (далее – Договор) его предметом является поставка изделий правообладателя фирме «MORA VOSTOK», которая обязуется продавать изделия в договорной области от своего имени и за свой счет, неся все издержки, связанные с этой деятельностью (п.1.5 Договора), т.е. в результате исполнения указанного договора фирма «MORA VOSTOK» приобретает права и обязанности, изначально принадлежащие правообладателю. Перечень изделий, в отношении которых заключен Договор, содержится в Приложении, которое в представленных материалах отсутствует. Кроме того, согласно п.2.8 Договора, правообладатель обязуется заключить с фирмой «MORA VOSTOK» лицензионный договор с неограниченным сроком действия, который дал бы право пользоваться, в частности, «...маркой «MORA» для всех изделий, продаваемых в договорной области». Однако лицензионный договор между правообладателем и фирмой «MORA VOSTOK» на использование знака «MORA» по международной регистрации № 744481 заключен не был.

Из материалов [5] следует, что правообладатель действительно поставлял товары, а именно, плиты бытовые газовые и комбинированные (электрогазовые) марки «MORA» и «MORAVIA», фирме «MORA VOSTOK».

Представленные правообладателем таможенные декларации [9], выписки из таможенных реестров [10] и международные товарно-транспортные накладные [11] свидетельствуют о том, что плиты, духовки, колпаки кухонные вытяжные, произведенные правообладателем, поступили в Российскую Федерацию через отправителя - фирму «MORA ТРЕЙД СРО», Чешская Республика и получателя в лице ООО «ГБО-БАЛТИКА». На территории Российской Федерации в качестве

поставщика вышеуказанных товаров выступало ООО «МОРА-НЕВА+», о чем свидетельствуют товарные накладные [7].

Однако связь между правообладателем и отправителем товаров в лице «МОРА ТРЕЙД СРО» и поставщиком товаров на территории Российской Федерации в лице «МОРА-НЕВА+» в представленных материалах не раскрыта.

Документы [6] носят рекламный характер и информируют о деятельности фирмы «MORA VOSTOK» и ее региональных дилерах, в том числе об участии в выставках на территории Российской Федерации, что не может являться доказательством надлежащего использования правообладателем товарного знака «MORA» по международной регистрации № 744481. Следует также указать, что Четвертая Международная специализированная выставка AQUA-TERM, на которой правообладатель был награжден дипломом, проходила с 22 по 25 февраля 2000 года, т.е. в период времени, выходящий за рамки периода доказывания использования знака.

В рекламных буклетах [13] - [14] содержится информация о товарах, маркированных комбинированным знаком по международной регистрации № 431945, при этом в качестве поставщика указанных товаров выступает фирма «MORA VOSTOK».

Таким образом, представленные правообладателем документы не могут служить доказательством использования правообладателем на территории Российской Федерации международной регистрации № 744481 знака «MORA» в рассматриваемый период, в силу чего Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании правообладателем оспариваемого товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и не находит оснований для отказа в удовлетворении его заявления.

В Особом мнении, представленном правообладателем по завершении рассмотрения заявления, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2006, не содержится дополнительных сведений об использовании правообладателем международной

регистрации №744481 знака «MORA» на территории Российской Федерации в рассматриваемый период.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 14.03.2006 и досрочно прекратить правовую охрану знака «MORA» по международной регистрации №744481 на территории Российской Федерации полностью.