

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 12.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 143731 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Александр Электрик», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 143731 с приоритетом от 16.02.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.1996 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Александр Электрик Ко. Лтд.», 117049, Москва, ул. Крымский вал, 8 , в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом в установленном порядке 08.09.2003 за №4005, исключительное право на товарный знак по свидетельству №143731 передано Обществу с ограниченной ответственностью «Александр Электрик источники электропитания», Москва (далее - правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака в установленном порядке был продлен до 16.02.2015.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №143731 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ в установленный законодательством пятилетний срок.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 143731, в котором отмечается следующее:

- правообладателю принадлежит два товарных знака примерно идентичного содержания: № 143731 с “английским” написанием текстовой части и № 250572 с “русским” написанием текстовой части;

- правообладатель в основном производит модули электропитания для нужд ВПК РФ, в связи с чем, подавляющее большинство продукции маркируется товарным знаком по свидетельству № 250572 с написанием текстовой части буквами русского алфавита;

- часть потребителей специально заказывает продукцию с написанием текстовой части буквами латинского алфавита, в основном это предприятия, поставляющие продукцию за рубеж;

- для таких потребителей, а также в имиджевых и рекламных целях правообладатель использовал и использует товарный знак по свидетельству № 143731 с написанием текстовой части буквами латинского алфавита.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам к отзыву были приобщены копии следующих материалов:

1. Фотография выставочного стенда с образцами продукции на 1 л. [1];
2. Товарная накладная № 0460 от 14.10.2005 на 1 л. [2];
3. Счет-фактура № 0460 от 14.10.2005 на 1 л. [3];
4. Фотография образца продукции на 1 л. [4];
5. Письмо ОАО «НПП «РУБИН» Роспрома от 13.12.2006 № 4/131-5066 и письмо правообладателя от 13.12.2006 №1978/06 на 2 л. [5];
6. Фотография источника бесперебойного питания на 1 л. [6];
7. Акт № 80/06 предварительных испытаний источников бесперебойного питания ИБП600СГ24 зав. №№001, СИ70027 и СИ70031 от 17.10.2006 на 1 л. [7];
8. Счет № 040 от 06.10.2006 на 1 л. [8];
9. Письмо правообладателя от 29.12.2005 № 2854/05 на 1 л.[9];
10. Компакт-диск в 1 экз. [10];

11. Образец модуля электропитания 1 экз. [11].

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с отзывом правообладателя и представило в Палату по патентным спорам письменный ответ, в котором выражено мнение о том, что из представленных материалов (источников) не следует использования товарного знака по свидетельству № 143731, поскольку правообладатель не представил фактических доказательств, к которым можно отнести договоры поставки, акты сдачи-приемки, счета-фактуры, договор на участие в выставке 2005 года, сведений об объеме продаж товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 143731, о регионах, в которых рекламировался и продавался указанный товар, о затратах на рекламу, ее периодичности, доступности и др.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 12.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 143731.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», с учетом даты регистрации (28.06.1996) товарного знака по свидетельству №143731 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

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 Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №143731 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из аббревиатуры, полученной сочетанием букв «АЕ», и словесных элементов «ALEXANDER» и «ELECTRIC», которые размещены справа по отношению к буквосочетанию «АЕ». Словесные элементы расположены друг под другом и выполнены шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно приборы и инструменты для научных целей, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля, обучения, аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука, изображения или другой информации, счетные машины, оборудование для обработки информации, электронно- вычислительные машины, автоматическое управление транспортными средствами.

Согласно заявлению от 12.10.2006, мотивированному ссылкой на положения пункта 3 статьи 22 Закона, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 143731 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по причине непрерывного неиспользования в течение пяти, предшествующих подаче заявления.

Указанное заявление поступило в Палату по патентным спорам 12.10.2006, в связи с чем, период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 12.10.2001 по 11.10.2006, включительно.

За указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №143731 являлись ТОО «Александр Электрик Ко. Лтд.» и ООО «Александр Электрик источники электропитания».

Сведения об использовании товарного знака ТОО «Александр Электрик Ко. Лтд.» не были представлены.

Анализ источников информации [1-11], представленных ООО «Александр Электрик источники электропитания», являющимся правообладателем товарного знака в настоящее время, показал следующее.

По мнению коллегии Палаты по патентным спорам материалы [1, 4, 5, 6, 7, 9, 11], как прямо, так и косвенно подтверждают факт использования правообладателем принадлежащего ему товарного знака.

Так, образцы модулей электропитания и источников бесперебойного питания маркированы оспариваемым товарным знаком в латинском написании. Кроме того, комбинированное обозначение, соответствующее оспариваемому знаку, присутствует не только на самих изделиях, но и на бланках компании [9], а также на компакт диске, содержащем рекламную информацию о продукции правообладателя [10].

Представленные правообладателем доказательства являются достаточными для вывода о том, что товарный знак по свидетельству № 143731 используется на территории Российской Федерации в отношении таких товаров 09 класса МКТУ, как приборы электрические, и препятствуют прекращению правовой охраны товарного знака в указанной части.

В отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 143731, использование товарного знака не доказано, что правообладателем не отрицается.

После завершения рассмотрения заявления лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что поскольку правообладатель смог представить только одно доказательство – магнитные носители информации, то правовая охрана товарного знака по свидетельству № 143731 может быть сохранена только в отношении товаров 09 класса МКТУ – магнитные носители информации.

Относительно доводов особого мнения Палата по патентным спорам отмечает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 143731 предоставлена в

отношении специально обозначенных товаров 09 класса МКТУ, в перечне которых отсутствует товар – «магнитные носители информации», и поэтому действие регистрации товарного знака по свидетельству № 143731 не может быть распространено на другие, не указанные в регистрации товары 09 класса МКТУ.

Фактически доводы особого мнения сводятся к иной оценке представленных правообладателем доказательств и приведены без учета того, что Закона и Правила не регламентируют перечень документов, являющихся доказательством использования товарного знака. Выбор представляемой информации и документов, которые могли бы быть представлены в Палату по патентным спорам в подтверждение использования товарного знака, оставлен на усмотрение правообладателя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.10.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №143731 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

09 Приборы электрические.