

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела заявление от 01.04.2004, поданное ООО «Сигма Консалтинг», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «ELEKTRA» по свидетельству № 88631 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №115106/50 с приоритетом от 22.08.1989 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.04.1990 за № 88631 в отношении товаров 9, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне на имя «WARNER COMMUNICATION INC.» (США) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 16.04.2004 поступило заявление от 01.04.2004 о досрочном прекращении действия товарного знака со словесным элементом «ELEKTRA» по свидетельству №88631 в отношении всех услуг в связи с его неиспользованием непрерывно в течение времени, предусмотренного пунктом 3 статьи 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В адрес правообладателя «WARNER COMMUNICATION INC., 75 Rockefeller Plaza, City of New York, State of New York 10019, USA» было направлено уведомление от 29.06.2004 за №115106/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.09.2004, с приложением копии заявления от 01.04.2004. Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии не присутствовал.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя товарного знака на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №88631 по причине его неиспользования, не имела оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила: удовлетворить заявление от 01.04.2004 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ELEKTRA» по свидетельству №88631 полностью.

Данное решение было утверждено Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и вступило в законную силу 14.03.2005.

Решение Палаты по патентным спорам было обжаловано в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2006 решение Палаты по патентным спорам от 14.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELEKTRA» по свидетельству №88631 было признано недействительным. Арбитражный суд в своем решении указал на необходимость повторного рассмотрения заявления ООО «Сигма Консалтинг» от 01.04.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №88631.

Палатой по патентным спорам в адреса лица, подавшего заявление, и патентного поверенного, полномочия которого были удостоверены доверенностью, выданной ему правообладателем, были направлены уведомления №115106/50 от 15.03.2006 о повторном рассмотрении заявления от 01.04.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELEKTRA» по свидетельству №88631. Заседание коллегии было перенесено по просьбе обеих сторон.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, подало ходатайство, в котором уточнен срок неиспользования (пять

лет, предшествующих дате подачи заявления), влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ELEKTRA» по свидетельству №88631. Кроме того, выражена просьба о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием в отношении товаров 9 класса МКТУ «приборы и инструменты для записи, воспроизведения и усиления и/или передачи звука или изображений», которая не может быть удовлетворена и учтена при принятии решения, поскольку она выходит за рамки первоначально поданного заявления (оно касалось только услуг).

Правообладатель знака представил отзыв по мотивам заявления, в котором указано, что товарный знак «ELEKTRA» активно используется правообладателем, который является одной из крупнейших звукозаписывающих компаний. Впервые звуко/видеозаписи на различных носителях, маркированные товарным знаком «ELEKTRA», поступили в продажу с начала 90-х годов и успешно распространяются по настоящее время, в том числе и на территории Российской Федерации.

Правообладателем представлены материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака «ELEKTRA» по свидетельству №88631 на территории Российской Федерации:

1. Копия обложки компакт-диска группы THE DOORS “STRANGE DAYS”, изготовленного компанией WARNER MUSIC EUROPE (подразделение WARNER COMMUNICATION INC. по производству компакт-дисков) на 2л.[1];
2. Копия товарного и кассового чеков на 1 л.[2];
3. Копия счета-фактуры (invoice) от 14.02.2002, подтверждающего продажу компакт-дисков компанией WARNER MUSIC AUSTRIA (подразделение WARNER COMMUNICATION INC. по реализации компакт-дисков в Европе, в том числе Российской Федерации) российской фирме на 1л.,[3];
4. Заявление финансового директора WARNER MUSIC AUSTRIA о том, что [3] является верной копией оригинала на 2л., [4];
5. Нотариально заверенное заявление Генерального директора WARNER MUSIC AUSTRIA, подтверждающее, что компания WARNER MUSIC

AUSTRIA в период с января 2001 по март 2004 являлась дистрибьютором компании WARNER COMMUNICATION INC. и реализовывала на территории России музыкальные записи, произведенные компанией WARNER MUSIC MANUFACTURING EUROPE на 4л., [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.04.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №88631 в отношении всех зарегистрированных услуг в связи с его неиспользованием.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действия Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с учетом даты (16.04.1990) регистрации товарного знака №88631 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично на основании решения палаты по патентным спорам, принятого 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.

При решении вопроса о досрочной прекращении действия правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Использованием товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или

лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано 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.

Товарный знак по свидетельству №88631 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ELEKTRA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде композиции прописной и заглавной буквы «E».

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, т.е. с 16.04.1999 по 15.04.2004, включительно.

В указанный период правообладателем товарного знака по свидетельству №88631 была компания WARNER COMMUNICATION INC. (США), лицензионных договоров зарегистрировано не было.

В качестве доказательств использования товарного знака «ELEKTRA» на товаре представлена копия обложки компакт-диска [1], на которой действительно изображен товарный знак по свидетельству №88631. Однако представленная этикетка не позволяет установить ни времени изготовления, ни производителя товара, маркированного ею.

Представленная копия инвойса [3] не может служить доказательством того, что товар (CD-диск с записью альбома группы DOORS) введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Представленные в приложении [2] товарный и кассовый чеки датированы 20.02.2006, т.е. они не относятся к тому периоду времени, в течение которого требуется доказать использование товарного знака по свидетельству №88631.

Таким образом, представленные документы не могут служить доказательством надлежащего использования товарного знака по свидетельству

№88631 его правообладателем на территории Российской Федерации в указанный период времени в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем в заявлении от 01.04.2004, поданном ООО «Сигма Консалтинг», выражена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELEKRA» в отношении услуг, указанных в перечне свидетельства.

Для услуг 41 класса МКТУ, включенных в перечень, правообладателем знака никаких сведений, подтверждающих использование на территории Российской Федерации знака «ELEKRA», представлено не было.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия регистрации №88631 в отношении всех услуг.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.04.2004 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ELETRA» по свидетельству № 88631 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

9- Приборы и инструменты для записи, воспроизведения и усиления и/или передачи звука или изображений, звуко- и/или видеозаписи в виде пластинок, пленок, дисков или

кассет, части и фитинги для всех вышеуказанных товаров,
кинокартины и телевизионные фильмы;

16- Публикации и печатные материалы.