

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2006, о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "ORACLE" по свидетельству №142408, поданное патентным поверенным Российской Федерации Г.Г.Бусаревым, г. Казань (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ORACLE" по заявке №94007162/50 с приоритетом 03.03.1994 произведена 30.05.1996 за №142408 со сроком действия в течение 10 лет с последующим продлением срока до 03.03.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ на имя Оракл Корпорейшн, Калифорния (US). В дальнейшем в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом 30.04.2004 за №33547, товарный знак принадлежит Оракл Интернешенел Корпорейшен, корпорация штата Калифорния, 500 Оракл Парквей, Редвуд Сити, Калифорния 94065 (US) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "ORACLE" по свидетельству №142408 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее - Закон).

В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 10.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.06.2006, с приложением копии заявления.

Заседание коллегии, назначенное на 07.06.2006, по просьбе сторон неоднократно переносилось и было назначено на 17.01.2007. В корреспонденции от 26.12.2006 заявителем уточнен перечень услуг, а именно все услуги 41 класса

МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 17.01.2007 были представлены документы, которые, по мнению правообладателя, доказывают использование оспариваемого товарного знака (приложение №2 на 116 л. в 1 экз.) в отношении услуг 41 класса МКТУ - "воспитание, образование".

По просьбе правообладателя заседание коллегии, состоявшееся 17.01.2007, вновь было перенесено на 20.02.2007 в связи с необходимостью представления дополнительных материалов. К заседанию коллегии в корреспонденции от 15.02.2007 дополнительно были представлены документы (на 32 л. в 1 экз.), доказывающие, по мнению правообладателя, использование оспариваемого товарного знака.

Заявителем по факсу от 19.02.2007 было представлено ходатайство об уточнении перечня услуг 41 класса МКТУ, а именно - "организация развлечений, деятельность в области культуры и спорта", в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака. Заседание коллегии, состоявшееся 20.02.2007, было перенесено до получения подтверждения факса от заявителя на 05.03.2007.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 30.05.1996, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (Закона), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

С учетом вышеизложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, 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.

Представитель правообладателя согласился с уточненным заявителем перечнем услуг 41 класса МКТУ (а именно "организация развлечений, деятельность в области культуры и спорта"), в отношении которых поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ORACLE" по свидетельству №142408. В отношении данных услуг правообладателем не представлены документы, доказывающие использование оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 09.02.2006, с уточнениями от 26.12.2006 и 20.02.2007, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ORACLE" по свидетельству №142408 в отношении услуг 41 классов МКТУ - "организация развлечений, деятельность в области культуры и спорта", сохранив ее в отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

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

- 16 класс - шрифты, клише типографские;
- 35 класс - реклама, управление делами, управление производственной и торговой деятельностью, конторские работы;
- 36 класс - страхование, финансовые операции, денежные операции, операции с недвижимостью;
- 38 класс - связь;
- 41 класс - воспитание, образование;
- 42 класс - обеспечение продуктами питания, предоставление временных жилых помещений, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарные и сельскохозяйственные службы, юридические службы, исследования в области науки и промышленности.