

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), рассмотрела заявление от 25.03.2010. Данное заявление подано «Wyse Technology Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 472999 комбинированного знака со словесным элементом «WISI» в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесным элементом «WISI» произведена МБ ВОИС с даты территориального расширения на Российскую Федерацию 14.05.1990 за № 472999 для товаров 09 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя «WILHELM SIHN Jr. KG», Германия (далее – владелец). В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.03.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 472999 комбинированного знака со словесным элементом «WISI» частично в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес владельца (WILHELM SIHN Jr. KG Pforzheimer Strasse 26 75223 NIEFERN-OSCHELBRONN (DE)) и его представителя (TWELMEIER MOMMER & PARTNER, Patent- und Rechtsanwalte Westliche 56-68 75172 Pforzheim (DE)) в установленном порядке были направлены уведомления № 472999/50 от 01.04.2010 о принятии заявления к № 472999/50

рассмотрению в Палате по патентным спорам с приложением копии заявления от 25.03.2010 и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 27.05.2010.

Материалы заявления от 25.03.2010, а также документы, представленные лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 27.05.2010, поясняют заинтересованность в подаче такого заявления, предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Уведомленный в установленном порядке владелец воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 25.03.2010, доводы которого сведены к следующему:

- товары 09 класса МКТУ производятся непосредственно владельцем, при этом поставки продукции осуществлялись либо им самим, либо его дочерней компанией «WISI Communications GmbH & Co. KG.», либо дистрибуторами «CRYSTAL LIMITED», «OU VILA STRA»;
- комбинированный знак со словесным элементом «WISI» по международной регистрации № 472999 использовался надлежащим образом на территории Российской Федерации;
- потребителями продукции, маркированной спорным знаком, на территории Российской Федерации являются Федеральная служба охраны РФ, ООО «Вечерний Дмитров», ООО «Гортелеком», ОАО «Мостелеком», ООО «ТехноАльянс»;
- в каталоге продукции владельца приведены фотографии товаров с маркировкой спорного знака;
- в частности, в каталоге упомянуты следующие товары «блоки постоянного тока, многоканальные каскадные переключатели, разветвители, приемники ТВ-сигнала, преобразователи сигнала, базовый блок/усилитель, программатор, оптоволоконное оборудование для приема и обработки сигналов» и т.д.;

- комбинированный знак со словесным элементом «WISI» по международной регистрации № 472999 используется на сувенирной продукции.

- с учетом всех аргументов и приложенных материалов владельцем изложена просьба о сохранении правовой охраны спорного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, за исключением товаров «антенны, антенные мачты, коллективные антенны».

В подтверждение своих доводов относительно использования знака по международной регистрации № 472999 владельцем представлены следующие документы (копии):

- письмо с перечнем дистрибуторов, документы, показывающие связь владельца с «WISI Communications GmbH & Co. KG.» - на 4 л.;
- контракт № 03-01/06 от 03.01.2006, заключенный владельцем с ЗАО «Корпорация ЛАНС» - на 14 л.;
- сводная таблица поставок товаров к ЗАО «Корпорация ЛАНС» - на 2 л.;
- финансовая документация (счета, подтверждение оплаты, таможенные декларации, товарные накладные, счета-фактуры) – на 165 л.;
- сертификат соответствия – на 2 л.;
- контракт № 1/08 от 01.04.2008, заключенный «OU VILASTRA» с ООО «Сириус» - на 5 л.;
- контракт № 1/06 от 03.04.2006, заключенный «CRYSTAL LIMITED» с ООО «Сириус» - на 6 л.;
- контракт № Ф09-1680 от 23.06.2009, заключенный ООО «Сателлит 8» с ФСО РФ, акт сдачи-приемки – на 8 л.;
- страницы каталога владельца – на 44 л.

Заседание коллегии, состоявшееся 27.05.2010, было перенесено на 26.07.2010 по инициативе коллегии Палаты по патентным спорам и по просьбе лица, подавшего заявление, в связи с представлением владельцем документов по использованию комбинированного знака со словесным

элементом «WISI» по международной регистрации № 472999, требующих изучения.

Уведомленные соответствующим образом лицо, подавшее заявление, а также представитель владельца на заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2010, по рассмотрению заявления от 25.03.2010 отсутствовали.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого 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 товарного 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 правообладателем 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по

существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № ММ604396 от 23.07.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 25.03.2010, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного знака со словесным элементом «WISI» по международной регистрации № 472999 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для рассмотрения заявления от 25.03.2010.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по заявлению от 25.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 472999.**