

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 от 29.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227086/2 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Оракл Америка, Инк., США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Солярис» по заявке № 2000721687 с приоритетом от 24.08.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2005 за № 227086/2 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АРТЭКОМ» (Москва) в отношении товаров 09, 11 МКТУ классов и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227086/2 в отношении товаров 09 класса МКТУ (диски звукозаписи, счетные машины, оборудование для обработки информации) в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 14.10.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.12.2011, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 29.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227086/2 не поступало.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.09.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, палата по

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227086/2, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о том, что компания Оракл Америка, Инк., ранее именовавшаяся как Sun Microsystems, начала вести свою деятельность в России (СССР) еще в 1989 году. Деятельность связана с выпуском операционной системы (далее – ОС) «СОЛЯРИС» и программных продуктов на базе этой операционной системы, в название которых входит слово «Солярис». ОС «СОЛЯРИС» используется для крупных вычислительных систем, то есть является программным обеспечением для вычислительных машин, и реализуется на магнитных носителях информации или поставляется в комплекте с сервером. Заявитель является также правообладателем исключительных прав на товарный знак SOLARIS, которые удостоверяются свидетельствами №192435 и №133177. В подтверждение изложенного прилагаются распечатки о продукции под товарным знаком SOLARIS из электронной энциклопедии Википедия и с русскоязычного сайта заявителя в Интернет, а также копии решений Палаты по патентным спорам от 27.11.2003 и 20.04.2005.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ: «диски звукозаписи, счетные машины, оборудование для обработки информации».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.09.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №2000721687/50.

Ввиду этого, направив соответствующее уведомление правообладателю палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 29.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227086/2.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227086/2 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании

указанного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ («диски звукозаписи, счетные машины, оборудование для обработки информации») в законодательно установленные сроки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 29.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 227086/2 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «диски звукозаписи, счетные машины, оборудование для обработки информации».**