

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 22.04.2010. Данное заявление подано Открытым акционерным обществом «Технологический институт ВНИИжелезобетон», г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 634474 комбинированного знака со словесным элементом «unicon» в отношении товаров 19 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесным элементом «unicon» произведена МБ ВОИС 30.09.1994 с конвенциональным приоритетом от 02.04.1994 за № 634474 для товаров 11 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя FORMO UNICON, S.A., Espagne. В настоящее время владельцем международной регистрации № 634474 является UNICON A/S, Denmark (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 634474 является комбинированным, выполнен в голубом цвете, содержит изобразительные элементы в виде линий, а также словесные элементы «unicon», «AZUL», исполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на разных уровнях.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.04.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 634474 комбинированного знака со словесным элементом «unicon» частично - в отношении товаров 19 класса

МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя (UNICON A/S Kogevej 172, Postboks 160 DK-4000 Roskilde (Denmark)) и его представителя (ALBERTO DE ELZABURU MARQUEZ 21, Miguel Angel E-28010 Madrid (Spain)) в установленном порядке были направлены уведомления № 634474/50 от 19.05.2010 о принятии заявления к рассмотрению в Палате по патентным спорам с приложением копии заявления от 22.04.2010 и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 20.07.2010. Согласно уведомлению о вручении представителем правообладателя 17.06.2010 была получена соответствующая корреспонденция по форме уведомления 870 от 19.05.2010 за № 634474/50. Вышеуказанная корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в Палату по патентным спорам 22.06.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.07.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены документы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного знака со словесным элементом «unicon» по международной регистрации № 634474.

Заседание коллегии, состоявшееся 20.07.2010, было перенесено на 20.08.2010 согласно обоюдному обращению сторон в виде ходатайства. На заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2010, лицо, подавшее заявление, представило пояснение от представителя правообладателя относительно того, что им получена инструкция от правообладателя международной регистрации № 634474 не участвовать в данном заседании.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в заявлении от 22.04.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.04.2010 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.

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 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.

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 случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 22.04.2010 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 634474 комбинированного знака со словесным элементом «unicon» частично, а именно, в отношении всех товаров 19 класса МКТУ. Уведомленный в установленном порядке правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 22.04.2010.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного знака со словесным элементом «unicon» по международной регистрации № 634474, не имеет

оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные Кодексом сроки в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.04.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 22.04.2010, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 634474 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 11 класса МКТУ.**