

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 31.07.2009. Данное заявление подано Обществом с ограниченной ответственностью «Высоковольтный союз - Украина», Украина, г. Ровно (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 840591 знака «ВР» в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация знака «ВР» произведена МБ ВОИС 25.03.2004 за № 840591 для товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ВР p.l.c., United Kingdom (далее – владелец). На территории Российской Федерации правовая охрана знаку «ВР» по международной регистрации № 840591 предоставлена в отношении товаров 01, 04, 09, услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.07.2009 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 840591 знака «ВР» частично в

отношении всех товаров 09, услуг 35 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес владельца (BP p.l.c. 1 St James's Square LONDON SW1Y 4PD (Great Britain)) и его представителя (BP p.l.c. 20 Canada Square, Canary Wharf London E14 5NJ (Great Britain)) в установленном порядке были направлены уведомления № 840591/50 от 22.09.2009 о принятии заявления к рассмотрению в Палате по патентным спорам с приложением копии заявления от 31.07.2009 и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 01.12.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2009, от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство об ограничении первоначально испрашиваемого объема притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «демонстрация товаров, услуги по содействию продаже товаров и услуг», всех товаров 09 класса МКТУ. Кроме того, лицо, подавшее заявление, также представило документы, поясняющие заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, а именно:

- сведения с сайта www.fips.ru касательно товарных знаков № 345507, 344669, 355906 – на 3 л. [1];
- копия информационного письма руководителя организации, подавшей заявление – на 1 л. [2];
- информация с сайтов <http://www.olvika.com>, <http://www.rzva.ua>, <http://it-enterprise.ru> о деятельности лица, подавшего заявление – на 5 л. [3];
- копия справки о реализации продукции лица, подавшего заявление – на 1 л. [4];
- копии писем об использовании оборудования, производимого лицом, подавшим заявление – на 4 л. [5];

- фотография вакуумного выключателя серии ВР – на 1 л. [6];
- копии сертификатов соответствия – на 2 л. [7];
- копии страниц печатных изданий – на 14 л. [8].

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 01.12.2009, было перенесено для более полного и объективного рассмотрения дела и состоялось 01.02.2010 с предварительным извещением сторон уведомлением № 840591/50 от 07.12.2009. Указанная корреспонденция, направленная владельцу по адресу «BP p.l.c. 1 St James's Square LONDON SW1Y 4PD (United Kingdom)», была возвращена в Палату по патентным спорам 25.01.2010. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 01.02.2010, было перенесено в соответствии с ходатайством представителя владельца знака «ВР» по международной регистрации № 840591/50 в связи с необходимостью предоставления дополнительного времени для сбора основных доказательств использования спорного знака, которое было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам. Вместе с этим, представителем владельца были также приобщены к материалам дела некоторые документы по использованию знака «ВР» по международной регистрации № 840591/50, а именно:

- копии рекламных листовок – на 2 л. [9];
- копии фотографий упаковки, торговых площадей, товара – на 7 л. [10].

Новое заседание коллегии состоялось 30.03.2010 с предварительным извещением сторон уведомлением № 840591/50 от 10.02.2010. На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2010, представитель владельца представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью завершения переговоров о мирном урегулировании спора с лицом, подавшим заявление (документация на 9 л.). В удовлетворении

данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам в связи с тем, что лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с представителем владельца, и изложило письменную просьбу о рассмотрении по существу заявления от 31.07.2009. По мнению представителя владельца знака «ВР» по международной регистрации № 840591 лицо, подавшее заявление, доказало заинтересованность только в отношении товаров 09 класса МКТУ «выключатели высоковольтные электрические».

Вместе с этим, лицо, подавшее заявление, представило письменное пояснение (всего на 7 л. [11]) в части разъяснения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса. При этом лицом, подавшим заявление, было указано, что Общество с ограниченной ответственностью «Высоковольтный союз - Украина» является производителем коммутационной и распределительной аппаратуры, маркированной обозначением «ВР». Таким образом, лицо, подавшее заявление, считает себя заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 840591/50 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «power cables; electrical cells and batteries; battery chargers; accumulators; anode batteries; anodes; capacitors; circuit breakers and circuit closers; electric installations for the remote control of industrial operations; galvanic batteries; electric resistances; solar batteries; electric plugs; plug adaptors» («силовые кабели; электрические элементы и батареи; зарядные устройства; аккумуляторы; батареи анодные; аноды; конденсаторы; выключатели и переключатели электрических цепей; электрические установки для дистанционного управления промышленными операциями; гальванические батареи; электрические сопротивления; солнечные батареи; электрические штепсели; штепсели»).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в заявлении от 31.07.2009, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 31.07.2009 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. Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к

рассмотрению. 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2009, знак «ВР» по международной регистрации № 840591/50 не использовался в отношении всех товаров 09 и услуг 35 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, то есть в период с 31.07.2006 по 30.07.2009 включительно. Согласно поступившему от лица, подавшего заявление, на заседании коллегии 01.12.2009 ходатайству, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны знака «ВР» по международной регистрации № 840591/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «демонстрация товаров, услуги по содействию продаже товаров и услуг» и всех товаров 09 класса МКТУ.

При этом представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1-8, 11] содержат подтверждения его заинтересованности только в отношении части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к электрооборудованию, а именно: «cables d'alimentation; piles et batteries electriques; chargeurs de batterie; accumulateurs; batteries d'anodes; anodes; condensateurs; coupe-circuit et conjoncteurs; installations electriques pour la commande a distance d'operations industrielles; piles galvaniques; resistances electriques; piles solaires; fiches electriques; adaptateurs de prises» («силовые кабели; электрические элементы и батареи; зарядные устройства; аккумуляторы; батареи анодные; аноды; конденсаторы; выключатели и переключатели электрических цепей; электрические установки для дистанционного управления промышленными операциями; гальванические

батареи; электрические сопротивления; солнечные батареи; электрические штепсели; штепсели»). Указанное также отмечено лицом, подавшим заявление, в письменном разъяснении заинтересованности [11].

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны знака «ВР» по международной регистрации № 840591/50 в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, оказываемых в интересах третьих лиц, не усматривается.

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Высоковольтный союз - Украина», Украина может быть признано заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «ВР» по международной регистрации № 840591/50 в связи с его неиспользованием только в отношении вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ.

Документы [9,10], представленные владельцем знака по международной регистрации № 840591/50 не содержат фактических данных о его использовании на территории Российской Федерации в отношении того перечня товаров 09 класса МКТУ, для которого установлена заинтересованность лица, подавшего заявление. При этом следует отметить, что документы [9,10] представлены на иностранном языке без перевода на русский язык, что также не позволяет их учесть в рамках настоящего дела. Вместе с этим, на заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2010, представитель владельца знака «ВР» по международной регистрации № 840591/50 сделал устное пояснение касательно того, что указанный знак в отношении вышеупомянутого перечня товаров 09 класса МКТУ не используется.

В связи с тем, что представителем владельца не представлено доказательств использования знака «ВР» по международной регистрации

№ 840591/50 в отношении части приведенных в перечне товаров 09 класса МКТУ, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении данных товаров и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 31.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 31.07.2009, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 840591/50 частично, сохранив ее действие в отношении всех товаров 01, 04, части товаров 09, за исключением «cables d'alimentation; piles et batteries electriques; chargeurs de batterie; accumulateurs; batteries d'anodes; anodes; condensateurs; coupe-circuit et conjoncteurs; installations electriques pour la commande a distance d'operations industrielles; piles galvaniques; resistances electriques; piles solaires; fiches electriques; adaptateurs de prises», всех услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.