

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 09.07.2010. Указанное заявление подано компанией «Cobra Automotive Technologies SPA», Италия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «CONNEX» по свидетельству № 157877 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «CONNEX» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.10.1997 за № 157877 по заявке № 96716091/50 с приоритетом от 03.12.1996 на имя Общества с ограниченной ответственностью – Фирмы «Промшинторг», Москва. Регистрация произведена в отношении товаров 09, 11, 14, 28, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 03.12.2016. В настоящее время согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Роспатентом 16.04.2008 за № РД0035182, обладателем права на товарный знак является ЗАО «Энергосистемы и технологии», г. Дзержинский Московской области (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «товарный знак «CONNEX» в переводе с английского означает «связь». Использование

слова обусловлено характером деятельности предприятия: производством и реализацией электротехники, в частности, высокоэффективных элементов питания».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного товарного знака «CONNEX» по свидетельству № 157877 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 09 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ЗАО «Энергосистемы и технологии», ул. Энергетиков, д. 18, г. Дзержинский, Московская обл., 140091) в установленном порядке было направлено уведомление № 96716091/50 (910555) по форме 870 от 20.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 14.09.2010, с приложением копии заявления от 09.07.2010. В адрес представителя правообладателя (Рублевскому С.И., а/я 3, Москва, 127434) было также направлено уведомление по форме 001 за № 96716091/50 (910555) от 20.07.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 14.09.2010.

Материалы заявления от 09.07.2010 отражают заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2010, правообладатель представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью предоставления дополнительного времени для принятия решения об урегулировании рассматриваемого спора, которое не было поддержано лицом, подавшим заявление. Коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства, поскольку оно не содержит информации, подтверждающей данный довод.

Вместе с этим, присутствующий на заседании правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 09.07.2010.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 09.07.2010 убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.07.2010 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 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.

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.

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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. 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 09.07.2010 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны словесного товарного знака «CONNEX» по свидетельству № 157877 частично, а именно, в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, счетные машины, оборудование для обработки информации». Уведомленный в установленном порядке правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 09.07.2010.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного товарного знака «CONNEX» по свидетельству № 157877, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные Кодексом сроки в отношении указанной части товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.07.2010.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.07.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 157877, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 09 - торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, огнетушители.
- 11 - устройства осветительные, нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические.
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы.
- 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения, за исключением удочек для рыбной ловли.
- 35 - менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.