

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, и в соответствии 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 18.01.2008. Данное заявление подано компанией Elf Cosoop, LLC, USA [Илф Кокун, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 504569 комбинированного знака со словесным элементом «TESLA» частично, в отношении всех указанных в перечне товаров 14 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесным элементом «TESLA» произведена МБ ВОИС 01.04.1986 за № 504569 с конвенционным приоритетом от 17.12.1985 для товаров 01, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 28 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя TESLA, AKCIOVA SPOLEČNOST CZ-180 66 PRAHA (CH).

Комбинированный знак по международной регистрации № 504569 включает словесный элемент «TESLA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительные элементы в виде окружности, звездочки, петлеобразной линии.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.01.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 504569 комбинированного знака со словесным элементом «TESLA» частично, а именно, в отношении всех

зарегистрированных товаров 14 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (TESLA, AKCIOVA SPOLEČNOST CZ-180 66 PRAHA (Czechia)) и его представителя (Vaclav Muller, patentovy zastupce Filipova 2016 CZ-148 00 Praha 4 (Czechia)) в установленном порядке были направлены уведомления от 15.02.2008 за № 504569/50 о принятии заявления к рассмотрению.

Представителем правообладателя было представлено письмо за № 08750057/07RU от 03.04.2008 с приложением генеральной доверенности от правообладателя. Представитель правообладателя (ООО "Союзпатент", Патентному поверенному РФ А.Г. Громову, ул. Ильинка, д. 5/2, Москва, 103735) был извещен уведомлением за № 504569/50 от 08.09.2008 о дате заседания коллегии, назначенного на 10.12.2008.

Уполномоченный представитель правообладателя не воспользовался правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 18.01.2008 и на заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2008, отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.01.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 504569 комбинированного знака со словесным элементом «TESLA» частично, в отношении всех зарегистрированных товаров 14 класса МКТУ.

С учетом даты международной регистрации (01.04.1986) и с учетом положений статьи 13 Закона 231-ФЗ правовая база для рассмотрения заявления от 18.01.2008 включает часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. 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.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем, а также другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

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

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном

реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договарившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно заявлению от 18.01.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 504569 комбинированного знака со словесным элементом «TESLA» частично, а именно, в отношении зарегистрированных товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.01.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки по международной регистрации № 504569 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 18.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 504569 частично.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.12.2008, представитель правообладатель отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской Федерации международной регистрации № 504569 комбинированного знака со словесным элементом «TESLA» в отношении зарегистрированных товаров 14 класса МКТУ в установленный пунктом 1

статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.01.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.01.2008, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 504569 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 01, 07, 09, 10, 11, 15, 28 классов МКТУ.