

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, поступившее 06.12.2005, о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "ZIS" по свидетельству №157661 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 17, 35, 37 и 39-42 классов МКТУ (в соответствии со вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 №4939/05 при рассмотрении указанного заявления срок уточнен на пять лет), поданное ОАО "Завод имени И.А.Лихачева" (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ZIS" по заявке №96714228/50 с приоритетом от 21.11.1996 была произведена 31.10.1997 за №157661 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ на имя ООО "Защита информационных систем - ЗИС", ул. Артюхиной, 4, Москва, 109390 и в дальнейшем переуступлен ООО "Защита информационных систем", ул. Ак. Миллионщикова, 17, стр. 1 Москва, 115487 (далее – правообладатель).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 12.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.03.2006, с приложением копии заявления.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.12.2005 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в свидетельстве №157661 и в материалах заявки № 96714228/50.

Ввиду этого, направив уведомление от 12.01.2006, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ZIS" по свидетельству №157661 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 17, 35, 37 и 39-42 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 06.12.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 06.12.2005, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ZIS" по свидетельству №157661, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»:**

- 4 класс - технические масла и консистентные смазки, смазочные материалы, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей, свечи, фитили;
- 6 класс - обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, руды;
- 10 класс - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы, ортопедические изделия, материалы для наложения швов;
- 11 класс - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические;
- 16 класс - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей, принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели, учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры, пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам;
- 19 класс - неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции и сооружения, неметаллические памятники;
- 21 класс - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением

изготовленной из благородных металлов или покрытой ими, расчески и губки, щетки, за исключением кистей, материалы для щеточных изделий, устройства и приспособления для чистки и уборки, металлические скребки для полов (стальная стружка), необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам,

28 класс - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения;

36 класс - страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью.