

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.11.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по заявке № 96713363/50 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «BIS-print» по заявке № 96713363/50 с приоритетом от 30.09.1996 была произведена 15.05.1998 под № 164244 на имя Общества с ограниченной ответственностью – Агентство «БИС-Принт», Санкт-Петербург, в отношении товаров и услуг 02, 07, 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

В установленном порядке 20.08.2004 был зарегистрирован договор уступки № 6598 товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ и выдано свидетельство № 164244/1 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РИТ СЕРВИС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.11.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BIS-print» по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет после его регистрации в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил свой отзыв от 21.12.2005, существо доводов которого сводиться к нижеследующему:

1. С учетом даты поступления заявки правовую базу для рассмотрения заявления составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров», в связи с чем доказыванию подлежит использование

знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявки, т.е. с 29.11.1999 по 29.11.2004;

2. Правообладатель специализируется на разработке и внедрении решений, использующих технологии двумерного штрихового кодирования для автоматизации ввода данных с бумажных документов в информационные системы;

3. Аппаратно-программные системы «BIS-print» - специализированный продукт, предназначенный для обработки документов налоговых органов и органов федерального казначейства, состоящий из оборудования для считывания и обработки информации и программного обеспечения;

4. Заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 164244/1 подлежит удовлетворению частично;

5. В указанный период времени правообладатель использовал принадлежащий ему знак в отношении оборудования для обработки информации и ЭВМ, программ для ЭВМ. Кроме того, правообладатель дорабатывал и модифицировал программное обеспечение под нужды покупателей;

6. Правообладатель использовал принадлежащий ему товарный знак в доменном имени;

7. Таким образом, товарный знак использовался в отношении программ для ЭВМ и услуг программирования.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе действие правовой охраны по свидетельству № 164244/1 в отношении следующих товаров и услуг, указанный в свидетельстве:

09 кл. – приборы и инструменты для научных целей, электрические, фотографические, оптические, для измерения, контроля (проверки) аппаратура для записи, передачи, воспроизведения изображения, магнитные носители

информации, диски звукозаписи, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ;

42 кл. – научные и технические исследования и разработки, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), прокат компьютеров, прокат средств программного обеспечения, составление программ для вычислительных машин.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

1. CD-диск «BIS-print 3.30 Аппаратно-программная система», 1 шт.;
2. Фотография CD-диск «BIS-print 3.30 Аппаратно-программная система», 1 шт.;
3. Примеры документов, обрабатываемых Аппаратно-программной системой «BIS-print», на 5 л.,
4. Распечатка экранной формы, 1 л.,
5. Договор о распространении и сопровождении аппаратно-программных систем от 02.04.2003 между ООО «РИТ» и ООО «Астро софт Енисей» в отношении продукции, состоящей из программного обеспечения и сканера с блоком питания и держателем, на 4 л.,
6. Дополнительное соглашение № 1к Договору от 02.04.2003 на 1 л.,
7. Счет от 01.10.2004 на 1 л.,
8. Платежное поручение от 25.10.2004 на 1 л.,
9. Акт приема-передачи от 03.11.2004 на 1 л.,
10. Техническое задание к дополнительному соглашению № 1 к Договору от 02.04.2003 на 1 л.,
11. Переписка на 8 л.,
12. Абонентский договор на оказание коммуникационных услуг от 01.06.2003 с приложением на 2 л.,
13. Информация сайта Интернет на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака по свидетельству № 164244/1 частично.

С учетом даты поступления заявления правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12. № 166-ФЗ (далее - Закон) и Правила.

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 Закона.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке

В соответствии с пунктом 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «BIS-print», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении действия данного товарного знака поступило 28.01.2004, в связи с чем период времени, использование знака в течение которого должно быть подтверждено правообладателем, составляет 27.01.1999 по 27.01.2004, включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов свидетельствует о том, что данный товарный знак использовался его правообладателем в обозначенный период времени в отношении таких товаров, как магнитные носители информации, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, а также в отношении услуг по прокату компьютеров и средств программного обеспечения, составлению программ для вычислительных машин.

Как следует из представленных материалов, правообладатель специализируется на разработке и внедрении программного оборудования, предназначенного для автоматизации ввода данных с бумажных документов в информационные системы, при этом товарный знак «BIS-print» используется им для сопровождения аппаратно-программной системы (АПС).

Разработанная правообладателем технология позволяет обрабатывать документы налоговых органов и органов Федерального казначейства с помощью двумерного штрихового кодирования. Аппаратно-программная система «BIS-print» поставляется правообладателем потребителю для тестовой эксплуатации на условиях проката. При этом в состав комплекта входят сканер двумерных штриховых кодов и соответствующее программное обеспечение на компакт-диске.

Доказательства использования знака в отношении иных товаров и услуг правообладателем не представлены.

Доводы, изложенные заявителем в особом мнении от 27.01.2006, относительно представленных правообладателем документов, подтверждающих использование товарного знака, касаются проведенного

выше Палатой по патентным спорам анализа, вследствие чего не требуют дополнительного разъяснения.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании словесного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и находит основания для частичного удовлетворения заявления о досрочном прекращении его правовой охраны.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.11.2004, досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака «BIS-print» по свидетельству № 164244/1 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

Г

(511)

09 магнитные носители информации, счетные машины,
оборудование для обработки информации и ЭВМ

42 прокат компьютеров, прокат средств программного
обеспечения, составление программ для вычислительных
машин.