

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, регистрационный № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 06.12.2005. Данное заявление подано ОАМО "Завод имени И.А. Лихачева", Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ZIS» по свидетельству № 157661 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ZIS» произведена 31.10.1997 за № 157661 по заявке № 96714228/50 с приоритетом от 21.11.1996 на имя ООО "Защита информационных систем – ЗИС" (Москва) для товаров 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 28, услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Согласно договору об уступке, обладателем исключительного права на товарный знак № 157661 является ООО "Защита информационных систем", Москва (далее правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.12.2005 о досрочном частичном прекращении регистрации № 157661 товарного знака «ZIS» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении товаров 07, 09, 12, 17, услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Решением Палаты по патентным спорам от 13.04.2006 заявление от 06.12.2005 было удовлетворено, правовая охрана товарного знака № 157661 досрочно прекращена частично, а именно, в отношении товаров/услуг 07, 09, 12, 17, услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Данное решение было обжаловано в Арбитражном суде г. Москвы правообладателем.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2006 по делу № А40-47950/06-67-259 признано недействительным полностью решение Палаты по патентным спорам Роспатента от 13.04.2006, поскольку правообладатель товарного знака по данному свидетельству не был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения заявления от 06.12.2005.

Во исполнение резолютивной части решения суда от 20.09.2006 об обязанности Палаты по патентным спорам "пересмотреть заявление ОАМО "Завод имени И.А. Лихачева" о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ZIS» по свидетельству № 157661 с надлежащим уведомлением ООО "Защита информационных систем" о дате, времени и месте его рассмотрения".

Указанное заявление рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 17.10.2006 за № 96714228/50 (909155) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.10.2006.

На заседании коллегии от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство с уточнением перечня всех товаров 07, 12 классов МКТУ (07 – машины и станки, моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, инкубаторы; 12 – транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху) в отношении которых он просит досрочно прекратить правовую охрану регистрации № 157661.

От правообладателя на заседании коллегии также поступило заявление, в котором он указал, что не заинтересован в правовой охране товарного знака №

157661 в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, перечня товаров относительно 07, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.12.2005 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ZIS» по свидетельству № 157661 в отношении уточненного в ходатайстве лица, подавшего заявление, от 25.10.2006 (исх.№ - б/н от 24.10.2006) перечня товаров.

С учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству № 157661 знака «ZIS» правовая база для рассмотрения заявления от 06.12.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила.

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.

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

Согласно заявлению от 06.12.2005 и представленному к нему на заседании коллегии 27.10.2006 уточнению от лица, подавшего заявление, испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака «ZIS» по свидетельству № 157661 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, перечисленных выше.

На заседании коллегии правообладатель заявил, что в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве от 25.10.2006 (исх.№ -

б/н от 24.10.2006) перечня товаров он не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему товарного знака, в связи с чем, считает нецелесообразным представлять доказательства использования знака.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.12.2005 в отношении скорректированного перечня товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 06.12.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ZIS» по свидетельству № 157661 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (511) 04 - 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;
- 06- 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;
- 09 - включатели и выключатели, выпрямители тока, вычислительные машины, дизельные электростанции

автономного питания, дистанционные разъединители, зажимы электрические, источники автономного питания переменного тока, измерительные устройства и приспособления, индикаторы электрические, коробки ответвительные электрические, ограничители электрические, машины и приборы для метрологического испытания и контроля электротехнического оборудования, панели светящиеся или механические, прерыватели, пульты распределительные электрические, разъединители электрические, соединения электрические, электрические устройства для защиты от радиопомех, устройства для защиты цепей питания от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех, электродинамическая аппаратура для управления дистанционными сигналами;

10- приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, глазные и зубные протезы, ортопедические изделия, материалы для наложения швов;

- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические;
- 16 - 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;
- 17 - изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, неметаллические гибкие трубы;
- 19 - неметаллические строительные материалы, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум, неметаллические передвижные конструкции и сооружения,

неметаллические памятники;

- 21 - 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 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения;
- 35 - офисная служба;
- 36 - страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью;
- 37 - строительство, ремонт, установка оборудования;
- 39 - транспорт, упаковка и хранение товаров, организация путешествий;
- 40 - обработка материалов;
- 41 - развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;

42 - управление делами по охране авторских прав, бронирование мест для временного проживания, предоставление оборудования для организации выставок, консультации в области вычислительной и оргтехники, разработка и реализация программного обеспечения и программно-аппаратных средств, дизайн промышленный, использование запатентованных изобретений, промышленных образцов, зарегистрированных торговых марок, изучение технических проектов, планов, инженерные конструкторские работы, лицензирование объектов интеллектуальной собственности, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, испытания материалов, исследования в области электроники и электротехники, исследования технические, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, контроль качества, метрологические испытания электротехнического оборудования, корректировка программного обеспечения вычислительных машин, печать, редактирование, создание новых видов товаров, охрана

личная, гражданская и ночная, юридические службы,
реализация электротехнической продукции.

Председательствующий

Е.В. Батищева

на заседании коллегии

Члены коллегии

И.Н. Званцова

О.П. Никитина

