

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 14.10.2009, поданное Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Финляндия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРИЗМА» по свидетельству №164620 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем товарного знака «ПРИЗМА» по заявке №96700015/50 с приоритетом от 03.01.1996, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.1998 за №164620 в отношении товаров 6, 9 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, является Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное производственно-конструкторское предприятия «ПРИЗМА», г. Екатеринбург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 14.10.2009, уточненное на коллегии 26.01.2010, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРИЗМА» по свидетельству №164620 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «снабжение продовольственными товарами» в связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и указал, что в отношении услуг 42 класса МКТУ – «снабжение продовольственными товарами» товарный знак «ПРИЗМА» по свидетельству №164620 не использовался.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части

товаров, для индивидуализации которых товарный знак был 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.

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

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

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 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом доводов правообладателя Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «ПРИЗМА» по

свидетельству №164620 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «снабжение продовольственными товарами» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.10.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №164620 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

6 - коробки для денег металлические, шкатулки для денег металлические, шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого, замки металлические, замки пружинные, шкафы несгораемые, сейфы;

9 - машины для подсчета и сортировки денег, детекторы металлических предметов для промышленных и военных целей, устройства электрические для закрывания дверей, устройства электрические для открывания дверей, замки электрические, запоры электрические, устройства электрические для предотвращения краж, электрические устройства для привлечения и уничтожения насекомых, электрическая аппаратура для наблюдения;

35 - реклама;

37 - строительство комнат-сейфов, ремонт и техническое обслуживание сейфов и комнат-сейфов;

42 - составление программ для вычислительных машин, использование запатентованных изобретений, экспертиза инженерных работ, выполнение инженерных конструкторских работ, технические исследования, косметические кабинеты, массаж, физиотерапия, профессиональные консультации - консультации, связанные с изготовлением и использованием сейфобанковского оборудования.