

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 07.09.2009, поданное Близзард Энтертейнмент, Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №215726, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «BLIZZARD» по заявке №2000708773/50 с приоритетом от 18.04.2000 зарегистрирован 27.06.2002 за №215726 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «НПО СОПОТ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 9 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.09.2009, уточненное на коллегии 26.02.2010, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №215726 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; счетные машины» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №215726 в отношении вышеуказанных товаров представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 25.12.2009 и 26.02.2010.

Правообладателем товарного знака «BLIZZARD» по свидетельству №215726 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Уставные документы ЗАО НПО «СОПОТ»;
2. Сертификаты соответствия;
3. Каталог продукции ЗАО НПО «СОПОТ», 2008 г.;
4. Рекламные проспекты;
5. Рекламные ролики;
6. Дипломы участника выставок, 2005, 2007, 2008 г.г.;

7. Визитки и марки продукции ЗАО НПО «СОПОТ»;
8. Номенклатура продукции;
9. Паспорт установок УКТП «Пурга» (BLIZZARD);
10. Спецификации;
11. Перечень технических средств, входящих в состав установки «Пурга» (BLIZZARD);
12. Счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения;
13. Габаритно-весовые характеристики установки УКТП «Пурга» (BLIZZARD);
14. Паспорт роботизированной установки пожаротушения «Пурга» (BLIZZARD);
15. Формуляр и паспорт стендов для испытаний;
16. Диски с программным обеспечением;
17. Видеокассета и диски с рекламой.

По мнению правообладателя, изложенному на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и в особом мнении от 01.03.2010, представленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «BLIZZARD» по свидетельству №215726 в отношении товаров 9 класса МКТУ - «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи» в Российской Федерации в указанный в заявлении срок правообладателем в составе роботизированных и автоматизированных комплексов пожаротушения и их составных частей и комплектующих.

Правообладатель не использует товарный знак «BLIZZARD» по свидетельству №215726 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «счетные машины».

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее - Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса 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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным

спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2009, товарный знак «BLIZZARD» по свидетельству №215726 не использовался в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; счетные машины» в течение законодательно установленного срока, предшествующего подаче заявления, в частности в период с 07.09.2006 по 06.09.2009 включительно.

Товарный знак «BLIZZARD» по свидетельству №215726 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [1-17] показал, что они не позволяют сделать вывод о надлежащем использовании товарного знака по

свидетельству №215726 в отношении приведенных в заявлении товаров 9 класса МКТУ в указанный выше срок.

Так, представленные документы доказывают использование товарного знака «BLIZZARD» по свидетельству №215726 в отношении систем пожаротушения.

Товарный знак «BLIZZARD» проставляется на товаре, используется в технической документации и в рекламе.

Довод правообладателя об использовании товарного знака «BLIZZARD» по свидетельству №215726 в отношении товаров 9 класса МКТУ - «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи» в Российской Федерации в указанный в заявлении срок правообладателем в составе роботизированных и автоматизированных комплексов пожаротушения и их составных частей и комплектующих следует признать необоснованным в силу следующего.

Доказательства производства и введения в хозяйственный оборот частей и комплектующих для систем пожаротушения, маркированных обозначением «BLIZZARD» и относящихся к товарам 9 класса МКТУ - «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи», в представленных материалах отсутствуют.

Более того, согласно представленному правообладателем Перечню технических средств, входящих в состав установки «Пурга» (BLIZZARD) [15] данные комплектующие имеют иные названия, «СМЕРЧ», Контур-РБ, МСТ 134» и др.

Данные о производителях данных приборов отсутствуют.

Представленные правообладателем диски (копии дисков) со служебными программами, используемыми в системах пожаротушения «BLIZZARD» (Пурга) относятся к товарам «программы для ЭВМ» и не могут служить доказательством использования товарного знака в отношении товаров «магнитные носители информации, диски звукозаписи», производство которых подразумевает изготовление непосредственно носителей информации.

Факт неиспользования товарного знака «BLIZZARD» по свидетельству №215726 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «счетные машины» правообладателем не оспаривается.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 9 класса МКТУ - «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители

информации, диски звукозаписи; счетные машины» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 07.09.2009.

Что касается особого мнения правообладателя, то изложенные в нем доводы отражены в вышеприведенной мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №215726 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - приборы и инструменты для научных целей, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; огнетушители; системы пожаротушения, автоматы пожарные; насосы пожарные; автомобили пожарные; пожарные суда; пожарные стволы; оборудование для пожаротушения; оборудование для систем пожаротушения; сигнализаторы пожаров; пеногенераторы.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; исследования в области деловых операций; сбыт товара через посредников; консультативные службы по организации дел.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования; строительство, ремонт, установка оборудования и систем пожаротушения.

40 - обработка материалов, включая обработку растворов и составов для пожаротушения, в том числе с получением пены.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товара; инженерные работы; инженерные работы конструкторские (чертежные); использование запатентованных изобретений; испытания материалов; исследования в области химии; исследования в области систем, оборудования и методов пожаротушения; консультации по вопросам систем, оборудования и методов пожаротушения; исследования технические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства; консультации по вопросам безопасности; контроль качества; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; экспертиза систем, оборудования и методов пожаротушения.