

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 07.06.2010 Общества с ограниченной ответственностью «Источник Тока Курский», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №96658, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИСТОК» по заявке №125604/50 с приоритетом от 20.08.1990 произведена 10.06.1991 за №96658 на имя Научно-производственного коллектива «Исток», наименование которого было изменено впоследствии на ОАО «Исток», г. Тверь (далее – правообладатель), в отношении товаров 06 - 09, 11, 20 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №96658 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, был ограничен объем притязаний, указанный в заявлении, только товарами 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические».

В ответ на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного знака правообладателем были представлены следующие материалы:

- информация о предприятии (Группа компаний ИСТОК) на 2 л.[1];

- лицензии №№997, 998 от 21 мая 2010 на 2 л. [2];
- договор №4525 на выполнение составной части научно-исследовательской работы «Парадиз-И2» от 16.10.2009 на 7 л. [3];
- договор №4522 от 01.07.2009 на 10 л. [4];
- договор №4515 на выполнение 1 этапа составной части научно-исследовательской работы «Парадиз-И» от 01.10.2008 на 8 л. [5];
- контракт №4521 на выполнение опытно-конструкторской работы от 05.03.2009 на 14 л. [6];
  - брошюра ОАО «ИСТОК» краткая характеристика предприятия, Тверь, 2007 [7];
  - брошюра ОАО «ИСТОК» характеристика предприятия, Тверь, 2010 [8];
  - договор №145В от 19.05.2009 на 4л. [9];
  - договор №4377 на выполнение опытно-конструкторских работ от 12.04.2009 на 2 л. [10];
  - договор №4576 на выполнение опытно-конструкторских работ от 02.09.2010 на 2 л. [11];
  - фотографии устройств на 7 л. [12].

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 вследствие его неиспользования 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

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

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 07.06.2010, т.е. с 07.06.2007 по 06.06.2010 включительно.

С учетом заинтересованности лица, подавшего заявление, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №96658 в связи с неиспользованием касается части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №96658 представляет собой стилизованное изображение электрического разряда с расположенным внутри словом «ИСТОК», выполненным оригинальным шрифтом.

Анализ документов, представленных правообладателем в подтверждение использования им указанного товарного знака, показал следующее.

Правообладателем не представлено фактических данных, свидетельствующих об использовании им на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №96658 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические» в указанный выше трехлетний период. Так, ни один из представленных договоров [3, 4, 5, 6, 9, 10, 11] не имеет документального подтверждения их выполнения. Только три договора, а именно: [9 – 11] содержат указание на словесную часть товарного знака «ИСТОК», при этом приложение к договору [9] подписано позже даты 07.06.2010 подачи заявления. Договор [11] также имеет дату, выходящую за рассматриваемый период. Представленные фотографии устройств, на которых присутствует товарный знак по свидетельству №96658, не позволяют установить дату, когда они сделаны и кто их производитель.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода об использовании комбинированного знака со словесным элементом «ИСТОК» по свидетельству №96658 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации, в установленные

пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.06.2010.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

**удовлетворить заявление от 07.06.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №96658, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

**(511)**

6 - скобяные и замочные изделия, металлические шайбы, прокладки, картины, жалюзи;

7 - литейное оборудование, машины и станки;

8 - ручные инструменты;

9 - приборы и инструменты для научных целей, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля;

11 - устройства осветительные, нагревательные, сушильные;

20 - зажимы для белья, прищепки неметаллические, кольца и крючки для занавесей, вешалки, коробки, включенные в 20 класс;

42 - инженерные конструкторские (чертежные) работы, инженерные разработки.