

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.12.2010, поданное ООО «Фирма «МИРАЖ», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184812 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами "ТЕРМОСИЛ TERMO SiL" с приоритетом от 11.09.1998 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.02.2000 за № 184812 в отношении товаров 01, 09, 11 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Государственного унитарного предприятия ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева. В дальнейшем наименование правообладателя товарного знака было изменено на – Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В.Лебедева" (ФГУП «НИИСК»), Россия (далее – правообладатель). Срок действия продлен – до 11.09.2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №184812 в связи с неиспользованием знака

в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 14.12.2010, к которым были даны устные пояснения.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления от 14.12.2010, на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2011, представил отзыв по мотивам заявления и дополнение к отзыву, существо доводов которых сводится к тому, что правообладатель осуществляет работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем о продукции с товарным знаком «ТЕРМОСИЛ TERMOSiL» может быть предоставлена информация только на закрытых заседаниях и по получении официального запроса через подразделение по защите государственной тайны.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну [2];
- копия приказа о назначении директора [3];
- копия Устава ФГУП «НИИСК» [4];
- копия Указа Президента Российской Федерации от 04.08.2004, № 1009 [5].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.12.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 15.04.2011 поступила просьба об отзыве заявления от 14.12.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**прекратить делопроизводство по заявлению от 14.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 184812.**