

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 31.03.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2009, поданное ООО «АвантаСайнс», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны знака «DIA» по международной регистрации №583821, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №583821 словесного знака «DIA» произведена Международным Бюро ВОИС 21.02.1992 на имя DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. – D.I.A.S.A., Plaza de Carlos Trias Bertrán, 7-4º, edificio Sollube E-28020 MADRID (ES). Согласно сведениям Международного Бюро ВОИС (см. официальный сайт www.wipo.int) адрес владельца международной регистрации №583821 впоследствии был изменен на следующий: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A., Ctra. De Andalucia, KM 12, Pol. Ind. El Salobral 1 Getafe-28 Madrid (ES) (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку по международной регистрации №583821 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 04, 08, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 33 и услуг 36 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «DIA» по международной регистрации №583821 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 31.03.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 28.04.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, скорректировало объем своих требований, ограничив его товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых им доказана заинтересованность.

В качестве дополнительных материалов к заявлению от 31.03.2009 лицо, подавшее заявление, представило следующее:

- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007708500/50;

- техническое задание на зубную пасту «DOCTOR DIA»;

- техническое задание на зубную пасту «Dr. DIA»;

- техническое задание на зубную пасту «ДОКТОР ДИА»;

- сертификаты соответствия средств по уходу за кожей «ДИАДЕРМ»;

- договор оказания услуг №1 от 11.01.2005 и приложение №1 к нему;

- соглашение о сотрудничестве между ООО «АВАНТАСАЙНС» и ОАО «АВАНТА»;

- лицензионный договор №03/2009/15 от 17.03.2009 между ООО «АвантаСайнс» и ООО «АвантаТрейдинг»;

- свидетельства на товарные знаки №319775, №324251, №332118, №356999;

- рекламная печатная продукция;

- образцы продукции.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 31.03.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.

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 настоящего 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 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: 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 возражению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 23.11.2009 поступила просьба о признании заявления от 31.03.2009 отозванным.

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №583821.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 31.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №583821.