

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «DIPLOMAT» по свидетельству №155082, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дипломат», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «DIPLOMAT» по заявке №97702708/50 с приоритетом от 21.03.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.1997 за №155082 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 42 классов МКТУ на имя Международной транспортной компании «Бавария», Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 05.04.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №155082 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления от 18.05.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.07.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомления, направленные в указанные адреса, вернулись с почты.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 05.04.2010 представлено не было.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.07.2010, лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной

требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, проанализировав которые, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №155082 в отношении указанных в заявлении от 05.04.2010 товаров 18 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс, 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) и 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 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.

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.

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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.04.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 1505 Кодекса и статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомления по адресу, имеющемуся в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 05.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №155082 частично в связи с его неиспользованием.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №155082 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 18 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 05.04.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №155082 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

25 - одежда, обувь, головные уборы;

35 - офисная служба;

42 - дизайн в области упаковки, дизайн промышленный, дизайн в области интерьера, дизайн художественный, создание новых видов товаров, разработка программного обеспечения вычислительных машин, программирование, прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, литография, моделирование одежды, организация выставок (предоставление оборудования), рестораны, рестораны самообслуживания, реализация товаров, в том числе оптовая, одежды, обуви, головных уборов.