

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 20.07.2010, поданное ООО «ЦМД Лабс.», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №935697, при этом установила следующее.

Международная регистрация №935697 знака произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.07.2007 на имя компании Mind8 GmbH в отношении товаров 07, 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации. В настоящее время правообладателем знака по международной регистрации №935697 является Mind8 GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10 70563 Stuttgart, Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №935697 полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.12.2010, лицо, подавшее заявление, с учетом представленных материалов (1), касающихся его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №935697, ходатайствовало о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №935697 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного знака, в котором указано следующее.

Окончательное решение о регистрации рассматриваемого знака было принято 26.05.2009, следовательно, до этого времени правообладатель не мог использовать данный товарный знак в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, поскольку подобное использование могло бы рассматриваться как нарушение прав третьих лиц. Правообладатель также отмечает, что на период 2008-2009 гг. пришелся пик мирового финансового кризиса, который негативно повлиял на деятельность правообладателя на российском рынке. Основным направлением деятельности правообладателя являются технические консультации, которые предоставляются клиентами на международном уровне. Российские дочерние предприятия многих фирм из Германии пользуются консультационными услугами правообладателя, которые оказываются с использованием программного обеспечения. Правообладателем и его партнером EPLAN Software und Services GmbH&Co.RG реализуются записанные программы для компьютеров через российский офис EPLAN Software und Services GmbH&Co.RG. Правообладатель и компания EPLAN Software und Services GmbH&Co.RG начали сотрудничество в качестве дочерних предприятий под эгидой Rittal International в 2008 году. Правообладателем был разработан и запущен Интернет сайт на русском языке, доступный по адресу [www.mind8.ru](http://www.mind8.ru).

В подтверждение вышеуказанного к отзыву приложены копии следующих документов:

- сведения по международной регистрации №935697 (2);
- информация о регистрации доменного имени [www.mind8.ru](http://www.mind8.ru) (3);
- электронные распечатки с сайта [www.mind8.ru](http://www.mind8.ru) (4).

Правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 20.07.2010 и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №935697 на территории Российской Федерации.

Лицом, подавшим заявление, было представлено дополнение к заявлению, в котором указывалось, что датой регистрации, согласно Общей инструкции к Мадридскому Соглашению и Протоколу к этому Соглашению, считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения. Вынесенный предварительный отказ по международной регистрации №935697 никаким образом не влияет на определение даты регистрации рассматриваемого знака, а также даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака в связи с его неиспользованием.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в заявлении от 20.07.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.07.2010 включает в себя 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.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 20.07.2010, т.е. с 20.07.2007 по 19.07.2010 включительно.

С учетом заинтересованности лица, подавшего заявление, прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №935697 в связи с

неиспользованием касается всех товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №935697 представляет собой комбинацию словесного элемента «mind» и цифрового элемента «8», выполненных слитно.

Анализ представленного отзыва и приложенных к нему документов показал следующее.

Международная регистрация №935697 знака «mind8» произведена в МБ ВОИС 17.07.2007. На основании пункта 1 статьи 5 Мадридского соглашения патентным ведомством Российской Федерации было заявлено о невозможности предоставления правовой охраны данному знаку в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. В связи с преодолением оснований для отказа регистрация была признана на территории Российской Федерации также для части товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ, о чем ВОИС была уведомлена 26.05.2009. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №935697 подано 20.07.2010.

Таким образом, у правообладателя рассматриваемого знака был почти год для того, чтобы произвести какие-либо мероприятия, направленные на использование знака в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

Из представленных правообладателем материалов (4) видно, что фирма Mind8 GmbH & Co. KG позиционирует себя как работающая в течение определенного времени на российской рынке. Деятельность правообладателя связана с услугами в области консалтинга (консультирования) для машиностроителей и производителей комплексного промышленного оборудования, относящимися к услугам 35 класса МКТУ, отсутствующими в перечне регистрации №935697. При этом правообладатель заявил, что имеет намерения расширить свою деятельность в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем не представлено ни одного документа, демонстрирующего деятельность правообладателя ни за год, когда действовала охрана регистрации, ни до этого времени.

Из документов (3) следует, что сайт [www.mind8.ru](http://www.mind8.ru) создан правообладателем после даты подачи заявления от 20.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №935697. При этом сам факт создания сайта не требует существенных временных затрат. Налаживание связей правообладателя с другими партнерами также не просматривается.

Что касается мирового финансового кризиса, негативно повлиявшего на деятельность Mind8 GmbH & Co. KG на российском рынке, то коллегия Палаты по патентным спорам не может признать указанное обстоятельство уважительной причиной неиспользования знака по международной регистрации №935697, поскольку им не представлены сведения о том, каким образом финансовый кризис отразился на деятельности Mind8 GmbH & Co. KG.

Учитывая все обозначенные обстоятельства в их совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, что неиспользование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №935697, как утверждает правообладатель, происходило по независящим от него причинам. В этой связи коллегия не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.07.2010.

Что касается услуг 38 класса МКТУ, то охрана им была предоставлена изначально, а документов по их оказанию не представлено в принципе.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 20.07.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №935697, сохранив ее действие в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.**