

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 02.04.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «DIPLOMAT» по международной регистрации №594858, поданное ООО «Дипломат», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правовая охрана знака «DIPLOMAT», регистрация которого была произведена Международным Бюро ВОИС 31.10.1992 за №94858 на имя компании Herlitz PBS Aktiengesellschaft Papier-, Büro- und Schreibwaren, Am Borsigtum 100 D-13507 Berlin DE, на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16 и 18 классов МКТУ, указанных в перечне. В настоящее время правообладателем знака является компания **helit innovative Büropunkte GmbH**, Osemundstraße 23-25 58566 Kierspe DE (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DIPLOMAT» по свидетельству №594858 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ в связи с неиспользованием.

В юридический адрес правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.05.2009 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, которые были получены правообладателем и его представителем, о чем свидетельствуют уведомления о

вручении, имеющиеся в материалах дела, однако, отзыв по мотивам заявления не был представлен, и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что неиспользуемый знак по международной регистрации №594858 затрагивает его интересы поскольку, используя свое фирменное наименование, тождественное знаку по международной регистрации №594858, оно осуществляет деятельность по продвижению на российском рынке однородных товаров 18 класса МКТУ, а именно: изделий из кожи, дорожных принадлежностей и т.д.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 02.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации о знака «DIPLOMAT» по международной регистрации №594858.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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.

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, 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 течении 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 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Поскольку правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем заявлении, не были представлены материалы, подтверждающие использование принадлежащего ему знака в указанный период времени в отношении товаров 18 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.04.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 02.04.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №594858 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 16 класса МКТУ.**