

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 10.06.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2010, поданное по поручению ООО «АН-Сибконтакт Инвест», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DIAMONDHALL» по свидетельству №290306, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «DIAMONDHALL» по заявке №2004724870/50 с приоритетом от 27.10.2004 произведена 07.06.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №290306 на имя ООО «БЛЭКРЕЙД», 107087, Москва, ул. Каланчевская, 15А (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DIAMONDHALL» по свидетельству №290306 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении следующих услуг 35, 36, 39, 43 классов МКТУ:

35 класс МКТУ – управление гостиничными делами;

36 класс МКТУ – агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью;

39 класс МКТУ – аренда мест для стоянки автотранспорта; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов;

43 класс МКТУ – агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы.

Заявление от 10.06.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 23.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.08.2010, с приложением копии заявления. Из адреса правообладателя уведомление было возвращено почтовым отделением.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшейся 12.08.2010, были представлены документы, свидетельствующие о заинтересованности при подаче заявления в отношении указанных в заявлении от 10.06.2010 услуг, а именно:

— Соглашение о взаимных обязательствах ООО «АН-Сибконтакт Инвест» и ЗАО «АГАТ» №01 от 05.04.2010[1];

— Инвестиционный контракт, заключенный между ООО «АН-Сибконтакт Инвест» и Правительством Москвы [2];

— Информация о новом московском бизнес-центре класса А, расположенном по адресу: Олимпийский проспект, вл. 12/16 [3];

— Рекламные буклеты с информацией о бизнес-центре Diamond.Hall [4];

— Постановление Правительства Москвы от 26 августа 2003 г. №707-ПП «О реализации постановлений Правительства Москвы от 24.10.2000 №854 и от 10.07.2001 №616-ПП» [5];

— Дополнительное соглашение к Инвестиционному контракту от 08.06.2005г. в редакции Дополнительного соглашения от 17.07.2007г. на реализацию инвестиционного проекта по адресу: Олимпийский проспект, вл. 12/16 [6];

— Дополнительное соглашение к Инвестиционному контракту от 08.06.2005г. в редакции дополнительных соглашений от 18.07.2007г. №1 и от 27.04.2009г. №2 на реализацию инвестиционного проекта по адресу: Олимпийский проспект, вл. 12/16 [7];

— Дополнительное соглашение к Инвестиционному контракту от 08.06.2005г. №12-019247-5001-0012-00001-05 по реализации инвестиционного проекта по адресу: Олимпийский проспект, вл. 12/16 [8];

— Разрешение на строительство [9];

— Постановление Правительства Москвы от 26 января 2010 №54-ПП «О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Олимпийский проспект, вл. 12/16 [10];

— Кадастровый паспорт земельного участка [11];

— Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) от 21 октября 2008 г. №М-01-515053 [12];

— Сведения о заявках №2009730817/50 (обозначение «Даймонд.Холл»), №2009730814/50 (обозначение «Даймонд.Холл») [13].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.06.2010 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 Палаты по патентным спорам.

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 правообладателем 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 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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

Согласно пункту 5.2 Правил Палаты по патентным спорам, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (11.06.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.06.2007 по 10.06.2010 включительно.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №290306 включает в свой состав изобразительный элемент в виде ограненного бриллианта и словесный элемент «DIAMONDHALL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.06.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №290306) и в материалах заявки №2004724870/50. На дату рассмотрения заявления (12.08.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомления об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса. Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 10.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290306 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №290306 в отношении вышеуказанных услуг 35, 36, 39, 43 классов МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.06.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.06.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290306 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(591)

белый, светло-голубой, голубой, светло-сиреневый, светло-синий, синий, черный.

(511)

35 - агентства рекламные; исследования в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; тестирование психологическое при найме на работу; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

36 - агентства по взыскиванию долгов; инвестирование; обмен денег; обслуживание по кредитным карточкам; поручительство; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; учреждение взаимфондов; финансирование.

39 - перевозки автомобильные; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; услуги автостоянок; услуги водителей; хранение товаров; хранение товаров на складах.

41 - агентства по предоставлению моделей для художников; видеосъемка; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций;

организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги казино; фотографирование; шоу-программы.

43 - кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

44 - маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия].

45 - агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; охрана штатская; прокат вечерней одежды; услуги клубов по организации встреч; услуги телохранителей.