

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, 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 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «academy style» по свидетельству №209917, поданное ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №209917 с приоритетом от 12.10.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2002 по заявке №2001731065/50 на имя ООО «Академия Холдинг», г. Горно-Алтайск, в отношении товаров 16, 28 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с договором об отчуждении исключительное права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом за №РД0042141 от 16.10.2008, исключительное право на товарный знак в полном объеме переданы ООО «Академия Холдинг», г.Ярославль (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «academy style» по свидетельству №209917 полностью, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены доказательства заинтересованности в подаче заявления в отношении товаров 16 класса МКТУ и в письменном виде уточнены требования о рассмотрении заявления от 16.05.2008 только в отношении данных товаров.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, представил отзыв по мотивам поступившего заявления, в котором указывалось следующее:

- товарный знак по свидетельству №209917 не использовался для товаров 28 и услуг 42 классов МКТУ;
- словесный элемент «academy» является частью фирменного наименования ООО «Академия Холдинг», осуществляющего свою деятельность на территории РФ в отношении производства и выпуска товаров 16 класса МКТУ, а именно, изделий из бумаги и картона, тетрадей, блокнотов, наборов бумаги.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №209917 правообладателем были приложены следующие материалы:

- сведения о заявке №2009704614/50 на товарный знак «Academy Style» (1);
- договор от 30.12.2008 на оказание полиграфических услуг (2);
- приказ ООО «Полиграф Принт» (3);
- товарная накладная и счет-фактура (4);
- договор поставки от 05.05.2008 (5);
- товарная накладная и счет-фактура (6);
- договор от 05.01.2004 на поставку продукции (7);
- товарная накладная и счет-фактура (8);
- приказ на открытие заказа на производство от 01.06.2006 (9);
- счета-фактуры и товарные накладные (10);
- договор №7 от 26.11.2001 и дополнительное соглашение к нему (11);
- приказ на открытие заказа на производство от 17.03.2004 (12);
- счета-фактуры и товарные накладные (13);
- приказ на открытие заказа на производство от 28.09.2004 (14);
- счета-фактуры и товарные накладные (15);
- акт взаимозачета №4 от 01.12.2006 (16);
- акт взаимозачета №10 от 30.12.2004 (17);
- платежное поручение №300 от 08.07.2005 (18);
- Уставы ООО «Академия Холдинг» (19);

- тетради, маркированные обозначением «academy style» и «Academy Style» (20).

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №209917.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №209917 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.05.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые 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 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.

Товарный знак по свидетельству №209917 представляет собой словесное обозначение «academy style», выполненное прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 16.05.2008. В этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, т.е. с 16.05.2005 по 15.05.2008, включительно.

Анализ представленных правообладателем документов (1-20) показал следующее.

Документы (2, 3, 6) не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку выходят за рамки рассматриваемого периода времени.

Согласно договору (7) ООО «Академия Холдинг», г. Горно-Алтайск, поставляет и передает в собственность ООО «Лекслайн» книжную и печатную продукцию. Приложенные к договору товарные накладные и счета фактуры (8) позволяют определить товары, относящиеся к 16 классу МКТУ, «бумага для акварели (папка), тетрадь 48 л.» (13). Вместе с тем, отсутствие платежных документов не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам установить, что действия по договору (7) были исполнены.

Согласно договору (11) ООО «Полиграф Принт» оказывает ООО «Академия Холдинг», г. Горно-Алтайск, полиграфические услуги по производству бумажно-беловых товаров (тетрадь 96 л., бумага для акварели (9, 10, 12-15)). Подтверждением исполнения договора служит акт взаимозачета (16).

В свою очередь ООО «Академии Холдинг», г. Горно-Алтайск, поставляет вышеуказанную продукцию ООО «Бизнес почта», Москва, о чем свидетельствуют

платежное поручение (18), товарная накладная №203 от 04.07.2005, счет-фактура №203 от 04.07.2005 (13).

Представленная продукция (20) демонстрирует применение правообладателем (ООО «Академии Холдинг», г.Горно-Алтайск) товарного знака «academy style» на товаре и реальном введении его в гражданский оборот.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что ООО «Академии Холдинг», г.Горно-Алтайск, использовался на территории РФ товарный знак «academy style» по свидетельству №209917 в отношении части товаров 16 класса МКТУ «тетради, бумага». Кроме того, использованием товарного знака также следует признать однородные товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, записные книжки, тетради, блокноты, конверты [канцелярские принадлежности], наборы письменных принадлежностей бумажных».

В отношении остальных товаров 16 класса МКТУ, а также всех товаров 28 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №209917, факт использования рассматриваемого товарного знака правообладателем не подтвержден.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для частичного удовлетворения заявления от 16.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №209917 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, записные книжки, тетради, блокноты, конверты [канцелярские принадлежности], наборы письменных принадлежностей бумажных.

28 – игры, игрушки; уменьшенные модели транспортных средств; игры автоматические, за исключением игр с предварительной оплатой и с обязательным использованием телевизионных приемников; гимнастические и спортивные снаряды, не относящиеся к другим классам; тренажеры спортивные для физических упражнений; елочные украшения, рыболовные принадлежности.

42 – шелкография, контроль качества, экспертиза инженерно-техническая.