

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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аскания», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №213353, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000724464/50 с приоритетом от 25.09.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2002 за №213353 в отношении товаров 09, 14, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «АСКАНИЯ», Москва. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «АСКАНИЯ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №213353 представляет собой словесное обозначение «АСКАНИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АСКАНИЯ» по свидетельству №213353 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.10.2008, представил на него отзыв от 21.10.2008, в котором

отмечено, что в указанный в заявлении период времени товарный знак «АСКАНИЯ» использовался правообладателем только в отношении части товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации, а именно, в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; писчебумажные товары», услуг 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов; реклама; публикация рекламных текстов» и услуг 36 класса МКТУ «управление жилым фондом; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; сдача в аренду недвижимого имущества; оценка недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; оценки финансовые [недвижимое имущество]».

В отзыве указано, что использование товарного знака имело место в форме проставления на товаре, на бланках, в печати организации, на документации при выполнении работ и оказании услуг, на рекламно-сувенирной продукции, в рекламе, на папках, пакетах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «АСКАНИЯ» по свидетельству №213353 только в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Сведения о правообладателе как юридическом лице и его учредительные документы – на 30 л. [1];
- Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество – на 10 л. [2];
- Договоры аренды нежилого помещения и акты на выполнение работ-услуг за 2002-2007 гг. – на 120 л. [3];

- Бланк договора аренды нежилого помещения, счет и счет-фактура за 2008 г. – на 10 л. [4];
- Информация о правообладателе из Интернета и на его бланке, бланки правообладателя – на 5 л. [5];
- Сведения об Интернет-сайте правообладателя «www.ascania.ru» – на 5 л. [6];
- Договор об оказании правообладателю услуги по размещению в сборнике «Желтые Страницы Столицы. Русско-английский телефонный справочник 2007» его рекламного объявления, рекламное объявление правообладателя – на 2 л. [7];
- Товарные накладные о поставках правообладателю блокнотов, зажигалок, ручек, ежедневников, календарей карманных, футляров подарочных для ручки, папок, пакетов бумажных, календарей квартальных, макетов-привязок к сувенирной продукции, макетов календаря – на 9 л. [8];
- Ежедневники – 2 шт. [9];
- Авторучка в футляре – 1 шт. [10];
- Пакет – 1 шт. [11];
- Папка – 1 шт. [12];
- Календарь – 1 шт. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.09.2007 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (28.05.2002) правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2007,

включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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. 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 заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АСКАНИЯ» по свидетельству №213353 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Принимая во внимание дату регистрации товарного знака (28.05.2002), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 14.09.2002 по 13.09.2007.

Товарный знак по свидетельству №213353 представляет собой словесное обозначение «АСКАНИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно отзыву от 21.10.2008, правообладатель представил материалы [1 – 13] с целью доказать использование товарного знака «АСКАНИЯ» только в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; писчебумажные товары», услуг 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов; реклама; публикация рекламных текстов» и услуг 36 класса МКТУ «управление жилым фондом; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; сдача в аренду недвижимого имущества; оценка недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; оценки финансовые [недвижимое имущество]».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака «АСКАНИЯ» в указанный период времени только в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 13] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В рассматриваемый период времени использование оспариваемого товарного знака осуществлялось правообладателем – ЗАО «АСКАНИЯ» (Москва), а затем ООО «АСКАНИЯ» (Москва), которое является его правопреемником согласно материалам [1], а также сведениям об изменениях, внесенных 28.10.2008 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Правообладатель, являясь собственником нескольких объектов недвижимого имущества – нежилых помещений [2], осуществлял сдачу их в аренду третьим лицам, что подтверждается материалами [3]. Об исполнении данных договоров аренды нежилых помещений свидетельствуют акты на выполнение работ-услуг, согласно которым правообладатель в качестве арендодателя выполнил соответствующие работы и услуги по предоставлению арендаторам нежилых помещений под офис и по обслуживанию этих помещений, а арендаторы, в свою очередь, произвели соответствующие платежи.

Условия аренды договоров [3] позволяют сделать вывод о том, что правообладателем наряду со сдачей в аренду нежилых помещений под офис оказывались услуги их арендаторам и по управлению данным недвижимым имуществом. Так, например, в обязанности правообладателя как арендодателя входило осуществление капитального ремонта за счет собственных средств сданных в аренду помещений. Правообладатель за свой счет обеспечивал сданные в аренду помещения постоянным снабжением электроэнергией, отоплением и водоснабжением, производил уборку прилегающей территории, включая вывоз мусора. Сданные в аренду здания их владельцем (правообладателем) оборудовались средствами охранной и противопожарной сигнализации, а также им осуществлялось круглосуточное наблюдение за их периметром. Периодически правообладателем производилась проверка состояния сданных в аренду помещений. Обязанности по устранению аварий в зданиях и по оплате всех коммунальных и эксплуатационных расходов были возложены на правообладателя. Кроме того, условия договоров предусматривают также и обязанность правообладателя как арендодателя оказывать арендаторам консультационную, информационную и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования арендаторами переданных им во временное пользование помещений.

Использование правообладателем оспариваемого знака в отношении указанных услуг выражалось в форме его проставления на документации, связанной с оказанием данных услуг [3].

Материалы [4] не относятся к рассматриваемому периоду использования товарного знака.

Информация [5] о деятельности правообладателя в качестве агентства (маклера) по операциям с недвижимым имуществом, а также о деятельности по управлению жилым фондом не подтверждена какими-либо доказательствами.

Материалы [6] указывают на то, что правообладателю принадлежит Интернет-сайт «www.ascania.ru». Однако, следует отметить, что данное доменное имя исполнено в латинице, а оспариваемый товарный знак – в кириллице. Правообладателем не были представлены какие-либо доказательства использования указанного сайта для оказания каких-либо конкретных услуг, в том числе рекламных. Ссылки этого сайта на объявления третьих лиц о продажах-покупках лошадей и снаряжения не могут свидетельствовать об оказании правообладателем этим лицам на возмездной основе рекламных услуг, так как данные ссылки представляют собой перечень Интернет-форумов, которые имеют иное назначение.

Материалы [7] также не свидетельствуют об оказании правообладателем третьим лицам рекламных услуг, поскольку предметом представленного договора является оказание ООО «Желтые страницы столицы» правообладателю услуги по размещению в сборнике «Желтые Страницы Столицы. Русско-английский телефонный справочник 2007» рекламного объявления правообладателя, то есть правообладатель в данном договоре выступает не в качестве исполнителя, оказывающего рекламную услугу, а в качестве рекламодача – того лица, которому такая услуга оказывается.

Материалы [8 – 13] не являются доказательствами использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, так как не были представлены свидетельства того, что сувенирная продукция [9 – 13] производилась и реализовывалась правообладателем третьим лицам на возмездной основе, а не использовалась им для его собственных нужд, связанных с продвижением оказываемых им услуг. Кроме того, следует отметить, что в соответствии с товарными накладными [8] правообладатель является грузополучателем данных товаров, а не поставщиком их.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об использовании правообладателем товарного знака «АСКАНИЯ» только в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом».

Вместе с тем, Палата по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака в отношении остальной части услуг 36 и всех товаров и услуг 09, 14, 16, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.09.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «АСКАНИЯ» по свидетельству №213353, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

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

(511)

36 – сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом.