

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.12.2007 о досрочном частичном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству №258699 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Промстрой», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака обслуживания «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» по заявке №2002731172/50 с приоритетом от 15.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.11.2003 за №258699 на имя ООО «Ком-Сервис лтд», Россия в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии правообладателями знака последовательно становились ООО «КомСервис», Москва (договор об уступке товарного знака, зарегистрированный 26.10.2005) и ЗАО «КомСервис Девелопмент», Москва (договор об уступке товарного знака, зарегистрированный 15.02.2008) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 10.12.2007 поступило заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258699 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 04.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.09.2008 с приложением копии заявления.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам поступившего заявления. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- право на товарный знак возникло у ЗАО «КомСервис Девелопмент» в соответствии с договором об уступке только 15.02.2008, таким образом срок для подачи заявления о неиспользовании товарного знака еще не наступил.
- знак «Лесная поляна» использовался ООО «КомСервис» при проектировании, строительстве, продвижении коттеджного и дачного поселков, осуществлении операций с недвижимостью, в рекламе и при организации культурно-просветительских мероприятий;
- знак используется в сети Интернет на сайте ООО «КомСервис».

Для обоснования своей позиции правообладатель представил следующие документы:

- Копия договора генерального подряда №163 от 17.11.2003. с приложениями - на 8л. [1];
- Копия договора на выполнение строительно-ремонтных работ №52-РС от 30.05.2006 на 10 л. [2];
- Копия договора на выполнение строительно-ремонтных работ №169-ГП от 11.12.2006 на 13 л.. [3];
- Копия договора на выполнение строительно-ремонтных работ №25-ДП от 23.08.2004 на 12 л.. [4];
- Копия договора на выполнение строительно-ремонтных работ №69-РС от 16.07.2005 на 7 л.. [5];
- Копия договора на выполнение строительно-ремонтных работ №53-РС от 27.03.2007 на 5 л.. [6];
- Копия договора подряда на выполнение архитектурного проекта №54-АП от 29.03.2006 на 11 л.. [7];

- Копия договора подряда на выполнение архитектурного проекта №53-АП от 12.01.2007 на 9 л.[8];
 - Копии договоров проката телекоммуникационного оборудования №4, №224, №243, №238, №9 на 14 л.. [9];
 - Копия договора №229-РС от 30.08.2004 на выполнение работ по ремонту телефонной канализации на 4 л.. [10];
 - Копия договора №77-РС от 24.02.2004 на выполнение работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на 9л.. [11];
 - Копии договоров на разработку Веб-сайта №142-ВС от 15.09.2003 и №139-ВС от 03.09.2004 на 34 л. [12];
 - Копии договоров поручения №37 от 24.04.2003 и №37 от 02.03.2005 на 9л. [13];
 - Копии договоров на организацию пикника №130/2 от 01.06.2007, №112/1 от 05.06.2006, №158 от 06.06.2005, №142 от 07.06.2004 на 7 л. [14];
 - Копии экспертиз договоров от 28.01.2002 и от 31.01.2005 [15];
 - Копия корреспонденции, содержащей предложение к продаже земельных участков от 25.05.2005 (3 шт) на 3л. [16];
 - Копии корреспонденции, адресованной ЗАО «КоммСервис» и ЗАО «АГРОПРОМИНВЕСТ», содержащей приглашения к сотрудничеству на 8 л. [17];
 - Распечатка из сети Интернет, содержащая толкование понятия «рефлектометр» на 4л. [18].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 03.12.2007.

С учетом даты (17.11.2003) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 03.12.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом

№166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 №258699 представляет собой словесное обозначение «Лесная поляна», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Регистрация товарного знака была произведена 17.11.2003, и в результате регистрации договора об уступке правообладатель получил исключительное право на уже существующий товарный знак, правовая охрана которого может быть оспорена по истечении предусмотренного законом срока. Переход исключительного права на товарный знак не прерывает течения этого срока.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №258699 в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Прежде всего следует отметить, что, с учетом даты поступления заявления, коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 10.12.2004 по 09.12.2007 включительно. Таким образом, документы, не входящие в этот период [1], [4], [13], во внимание коллегией не принимались.

В отношении документов, удовлетворяющих условию соответствия периоду доказывания, следует отметить следующее.

Договоры на выполнение строительно-ремонтных работ [2-3], [5-6], на выполнение архитектурного проекта [7-8], на организацию пикника [14], договор поручения №37 от 02.03.2005 [13], содержат в тексте указание на то, что «услуги оказываются под торговой маркой «Лесная поляна», однако из представленных документов коллегия не усматривает, каким образом использовалось обозначение при оказании услуг ООО «КомСервис».

В данном случае товарный знак не применяется на официальных бланках, на вывесках, как то предусмотрено Законом. Простое упоминание в тексте договора товарного знака не свидетельствует само по себе о выполнении функции индивидуализации выполняемых работ и оказываемых услуг. Соответственно, такое его размещение не может быть признано использованием знака обслуживания при оказании услуг.

Относительно экспертизы договора от 31.01.2005 [12] следует отметить тот факт, что из представленного документа не ясно, в отношении какого договора было составлено данное заключение и было ли составление заключения оказанием услуги, поскольку договор на оказание данной услуги представлен не был.

Что же касается корреспонденции, выполненной на бланке «Лесная поляна» и содержащей предложение к сотрудничеству и к продаже земельных участков [16-17], то она сама по себе не может служить доказательством того, что предложенные услуги были в действительности оказаны.

Отсутствие платежных документов, подтверждающих оказание услуги, также не позволяет прийти к выводу о фактическом использовании

правообладателем данного знака, поскольку, исходя из функции товарного знака, он должен работать в гражданском обороте как средство индивидуализации работ или услуг конкретного лица, то есть правообладатель должен осуществлять хозяйственную деятельность с целью извлечения прибыли.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имела оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров и услуг, указанных в регистрации и, следовательно, не нашла оснований для отказа в удовлетворении заявления от 03.12.2007.

В отношении приведенных в особом мнении доводов правообладателя о необходимости пересмотра результатов рассмотрения нужно отметить, что по существу они повторяют доводы отзыва на заявление и были рассмотрены выше.

Что касается довода о том, что заявление было повторно рассмотрено коллегией в том же составе, необходимо отметить, что, во-первых, данное утверждение не соответствует действительности, поскольку состав коллегии был иным, чем при первом рассмотрении заявления, и во-вторых, в случае несогласия с составом коллегии, правообладатель, в соответствии с пунктом 4.3 Правил, мог до начала рассмотрения дела по существу заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. Однако правообладатель не воспользовался данной возможностью.

Согласно пункту 4.7 Правил, в протоколе приводятся доводы лиц, участвующих в рассмотрении заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах заявления. Таких доводов на коллегии изложено не было. Также необходимо отметить, что Правила не регламентируют порядок описания приобщенных к протоколу документов.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №258699 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

- 38 информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизация и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; телеконференции [Интернет]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; почта электронная; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно