

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 17.10.2007. Указанное заявление подано компанией Renaissance Holdings Management Limited, Бермудские острова (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 223400 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «РЕНЕССАНС» произведена 02.10.2002 за № 223400 по заявке № 2000730141/50 с приоритетом от 24.11.2000 на имя ООО «Инновационно-коммерческая компания МЕДМАРК», г. Ярославль (далее - правообладатель).

Регистрация произведена в отношении товаров 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела "словесный товарный знак «РЕНЕССАНС» имеет смысловое значение "возрождение", является фантастичным для перечня товаров и услуг".

В заявлении от 17.10.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 223400 товарного знака «РЕНЕССАНС» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Инновационно-коммерческая компания МЕДМАРК", ул. Свободы, д. 79, г. Ярославль, 150014) и его представителя (ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, Зав. патентным отделом П.М. Яшновой,

ул. Россолимо, д. 7, комн. 311, 317, Москва, 119021) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.11.2007 за № 2000730141/50 (930047) о принятии заявления от 17.10.2007 к рассмотрению в ФГУ "Палата по патентным спорам".

Впоследствии ФГУ "Палата по патентным спорам" были также направлены уведомления от 11.04.2008 за № 2000730141/50 (930047) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.06.2008.

Правообладателем был представлен отзыв б/н от 05.06.2008 на заявление от 17.10.2007 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 223400. Доводы отзыва сводятся к следующему:

1. Специфика оказываемых работ и услуг заключается в их безтелесности, что объективно препятствует возможности применения товарного знака на самих работах и услугах или их "упаковке".
2. Использование товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ может осуществляться путем размещения товарного знака при оказании услуг, либо в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.
3. Некоторым из видов деятельности правообладателя является оказание третьим лицам услуг по секретарскому обслуживанию, которые включают в себя, в том числе, организацию делопроизводства, машинопись, копирование документов и т.д. Оказание этих услуг может сопровождаться предоставлением в пользование третьих лиц компьютерной, копировальной и иной офисной техники.
4. При оказании услуг, перечисленных в пункте 3, с 2002 года правообладатель использует товарный знак «РЕНЕССАНС» по

свидетельству № 223400 на бланках документов, счетах, договорах, актах оказанных услуг и прочей документации.

5. Товарный знак «РЕНЕССАНС» также размещается на рекламных материалах в виде ручек, буклетов, наклеек.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- договор подряда на распространение рекламы от 08.12.2005, акт о приемке выполненных работ от 26.12.2005, счет-фактура от 30.12.2005, платежные поручения от 21.03.2006, 17.04.2006 - на 5 л. (1);
- распечатки информационного характера о размерах изображения – на 2 л. (2);
- товарная накладная № 706 от 23.11.2005, счет-фактура от 23.11.2005, платежное поручение от 23.11.2005 – на 3 л. (3);
- акт от 21.12.2005, счет-фактура от 21.12.2005, платежное поручение от 15.12.2005 – на 3 л. (4);
- счет-договор № 3619 от 14.12.2005, товарная накладная № 1261 от 14.12.2005, счет-фактура № 1261 от 14.12.2005, квитанция с кассовым чеком от 14.12.2005 – на 4 л. (5);
- договор на оказание услуг за № 14092005 от 14.09.2005, акт приемки по данному договору – на 2 л. (6);
- договор на оказание услуг за № 05062006 от 05.06.2006, акт приемки по данному договору – на 2 л. (7);
- договор на оказание услуг за № 15092004 от 15.09.2004, акт приемки по данному договору – на 2 л. (8).

На основании представленного отзыва правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 17.10.2007 и сохранить действие товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 223400 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Вместе с этим в отзыве изложена просьба о рассмотрении

заявления от 17.10.2007 без участия представителя правообладателя в связи с его направлением в служебную командировку.

В ответ на отзыв правообладателя б/н от 05.06.2008 лицо, подавшее заявление, представило также отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- согласно пояснениям к Международной классификации товаров и услуг (общая часть) 35 класс МКТУ включает услуги, оказываемые для третьих лиц.

- согласно сайту организации правообладателя www.medmark.ru, а также сведениям, внесенными в единый Государственный Реестр Юридических Лиц на 02.06.2008 правообладатель не осуществляет виды деятельности, связанные с секретарским обслуживанием.

- основным видом деятельности правообладателя является производство пищевых продуктов, пищевых добавок для ликероводочной промышленности, разработка рецептур водок, а дополнительными видами деятельности являются в основном услуги, связанные с розничной и оптовой торговлей.

- заявление правообладателя об оказании третьим лицам услуг по секретарскому обслуживанию, организации делопроизводства, машинописи, копировании документов и т.д. свидетельствует о том, что он осуществляет внеуставную деятельность, что прямо противоречит действующему законодательству.

- правообладателем не было представлено убедительных доказательств использования знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 223400 в части услуг 35 класса МКТУ "офисная служба", в связи с чем, заявление от 17.10.2007 подлежит удовлетворению.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее заявление представило следующие документы:

- выдержки из общей части Международной классификации товаров и услуг – на 2 л. (9);
- распечатка сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на 02.06.2008 – на 9 л. (10);
- распечатка с сайта www.medmark.ru – на 12 л. (11);
- распечатка с сайта <http://consulting.ru> с выдержкой из книги "Маркетинговое консультирование" – на 3 л. (12).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 223400 досрочно частично по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (02.10.2002) товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству № 223400 правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), 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.

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 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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (18.10.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.10.2002 по 17.10.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 223400 является словесным, выполнен в кириллице стандартным шрифтом заглавными буквами. Правообладателем знака является ООО «Инновационно-коммерческая компания МЕДМАРК», г. Ярославль.

Согласно заявлению от 17.10.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 223400 в отношении услуги 35 класса МКТУ «офисная служба».

Анализ представленного отзыва показал следующее.

Материалы (1,6,7,8) свидетельствуют о деятельности секретарского бюро «Ренессанс», оказании им услуг третьим лицам по набивке текста, редактировании, оформлении электронного текста, составлению обзорной статьи, поиску информации, сканировании документов и т.д.

Секретарское бюро «Ренессанс» согласно представленным материалам (1-8) воспринимается как наименование лица, оказывающего услуги.

В материалах (2) отсутствует упоминание о знаке, правообладателе, документы (3,5) также не содержат знака, следовательно, они не могут быть учтены в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 223400.

Коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.10.2007 подвергала оценке представленный правообладателем отзыв, в том числе материалы (1-8), в которых отсутствуют фактические данные об оказании непосредственно им услуг 35 класса МКТУ «офисная служба», маркируемых товарным знаком "РЕНЕССАНС", введении этих услуг в гражданский оборот.

Таким образом, проанализировав представленный правообладателем отзыв, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.10.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 223400 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511) 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

42 - промышленные и научные исследования и разработки.

