

Палата по патентным спорам 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, поступившее 06.04.2006, о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "НПО АЛЬТЕРНАТИВА" (далее – товарный знак) по свидетельству №129528 по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, поданное ООО "Агентство Альтернатива" (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №95701554/50 с приоритетом от 13.02.1995 была произведена 24.07.1995 за №129528 со сроком действия в течение 10 лет с последующим продлением до 13.02.2015. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ на имя АОЗТ "НПО Альтернатива", в дальнейшем изменившему название на ЗАО "НПО Альтернатива". По договору №5706 от 30.12.1998 товарный знак переуступлен ОАО "НПО Альтернатива", в настоящее время имеющему название ЗАО "НПО Альтернатива" и адрес 121552, Москва, ул. Крылатская, 5, стр. 1 (далее – правообладатель).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 05.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.09.2006, с приложением копии заявления.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления и следующие документы:

- копия договора №04/02 от 18.11.2004, где в качестве заказчика указано ЗАО "НОЭЛЬ-К", исполнителя – ЗАО "НПО Альтернатива", предмета договора – услуги по поиску и подбору приемлемого для заказчика арендатора [1];
- копия акта от 06.10.2005 о выполненных работах к договору №04/02 от 18.11.2004 [2];

- копия договора №1/4 от 01.10.2005, где в качестве арендодателя указано ЗАО "НОЭЛЬ-К", арендатора – банк "РОСБАНК", предмета договора – временное владение и пользование (аренда) нежилого помещения [3];
- копия акта №НК/РБ-01 от 01.10.2005 о приеме-сдаче нежилого помещения к договору №1/4 от 01.10.2005 [4];
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.08.2002, где в качестве субъекта права указано ЗАО "Ноэль-К [5];
- копии договора №01/06 от 10.08.2005, где в качестве исполнителя указано ЗАО "НПО Альтернатива", заказчика – ООО "Визитон", предмета договора – осуществление за вознаграждение поиск объектов недвижимости, которые могут быть арендованы заказчиком, дополнительного соглашения и приложения №1 [6];
- копия акта от 18.01.2006 об оказании услуг по договору №01/06 от 10.08.2005 [7];
- копия договора №3/06 от 10.01.2006, где в качестве арендодателя указано ООО ПКФ "Регата", арендатора – ООО "Визитон", предмета договора – передача во временное пользование нежилого помещения [8];
- копия акта от 10.01.2006 о приеме-передаче нежилого помещения к договору №3/06 от 10.01.2006 [9];
- копия договора №01/04 от 11.10.2004, где в качестве исполнителя указано ЗАО "НПО Альтернатива", заказчика – ООО "Визитон", предмета договора – действия, связанные с поиском страховых компаний для страхования транспортных средств [10];
- копии актов за 2005-2006 годы о выполнении работ к договору №01/04 от 11.10.2004 [11];
- копия страхового полиса компании "РОСНО" №0282308723 со сроком действия 30.03.2006-29.03.2007, где в качестве страхователя и собственника указано ООО "Визитон" [12];

- копии страховых полисов компании "МАКС" №0207190760 и №0237745066 со сроком действия 27.04.2005-26.04.2006 и 18.10.2004-17.10.2005, где в качестве страхователя и собственника указано ООО "Визитон" [13].

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

С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (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 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

С учетом даты поступления заявления рассматриваемый период времени включает промежуток с 06.04.2001 по 06.04.2006.

Перечень конкретных услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №129528 включает: "страхование, операции с недвижимостью".

При этом анализ приведенных выше материалов [1] - [13] показал следующее.

Относительно услуги "страхование".

Согласно п.1 ст.2 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 за №4015-1 с изменениями от 31.12.1997-21.07.2005 (далее – Закон о страховой деятельности), под страхованием понимаются отношения по защите физических и юридических лиц при наступлении определенных

страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий.

Пункт 2 ст. 4.1. Закона о страховой деятельности гласит, что деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию.

Материалы [10] и [11] содержат информацию о том, что правообладатель осуществляет действия по поиску страховых компаний для страхования имущества своих клиентов, т.е. о посреднических услугах.

При этом не представлено лицензии, выданной правообладателю на осуществление страховой деятельности, а документы [12] и [13] свидетельствуют о непосредственном заключении договоров между клиентом и страховой компанией без участия правообладателя в каком-либо качестве.

Таким образом, правообладателем не приведено каких-либо доказательств, относящихся к оказанию им конкретной услуги – "страхование".

Здесь следует заметить, что, вопреки мнению правообладателя, МКТУ не относит оказание посреднических услуг, например, в сфере страхования, к страховой деятельности в качестве конкретной услуги, а лишь указывает на возможность защиты широкого перечня различных услуг, связанных, в данном случае, со сферой страхования, в рамках одного класса (перечень не является закрытым).

При этом в МКТУ в рамках одного класса МКТУ могут быть защищены неоднородные товары и услуги (например, страхование и операции с недвижимостью) и нет разбивки товаров и услуг на однородные и неоднородные. Что касается утверждения правообладателя об однородности услуги "страхование" и услуги "посредничества в области страхования", то, обсуждение однородности данных услуг было бы целесообразным лишь в случае указания в перечне конкретных услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №129528, одновременно и услуги "страхование" и услуги "посреднические услуги в области страхования" (следует заметить, что оказание указанных выше конкретных услуг предполагает совершение разных юридически значимых действий).

Относительно услуги "операции с недвижимостью".

Как показал анализ материалов [1] и [6], ни в одном из них в качестве предмета договора не указано осуществление операций (т.е. сделок) именно с недвижимостью.

При этом как указанные материалы [1] и [6], так и документы [2] и [7] содержат информацию о том, что правообладатель осуществляет действия по поиску арендаторов или помещений для своих клиентов, т.е. о посреднических услугах.

При этом документы [3] - [5], [8] и [9], свидетельствуют о непосредственном заключении договоров между клиентом и страховой компанией без участия правообладателя в каком-либо качестве.

Таким образом, правообладателем не представлено каких-либо доказательств, относящихся к оказанию им конкретной услуги – "операции с недвижимостью".

Здесь представляется целесообразным еще раз отметить, что, вопреки мнению правообладателя, МКТУ не относит оказание посреднических услуг, например, в сфере операций с недвижимостью, собственно к операциям с недвижимостью в качестве конкретной услуги, а лишь указывает на возможность защиты широкого перечня различных услуг, связанных, в данном случае со сферой операций с недвижимостью, в рамках одного класса (перечень не является закрытым).

Что касается утверждения правообладателя об однородности услуги "операции с недвижимостью" и услуги "посредничество в сфере операций с недвижимостью", то, обсуждение однородности данных услуг было бы целесообразным также лишь в случае указания в перечне конкретных услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №129528, одновременно и услуги "операции с недвижимостью" и услуги "посредничество в сфере операций с недвижимостью" (следует заметить, что оказание указанных выше конкретных услуг предполагает совершение разных юридически значимых действий).

Относительно представленного лицом, подавшим заявление, особого мнения с подтверждением своей позиции, касающейся категорического несогласия с переносом даты заседания коллегии ввиду предоставления правообладателю достаточного

времени для сбора доказательств, необходимо отметить, что оно, наряду с ходатайством правообладателя о переносе, было внимательно и всесторонне рассмотрено коллегией.

При этом решение коллегии об отказе в удовлетворении ходатайства правообладателя о переносе даты заседания коллегии было принято с учетом следующих обстоятельств: правообладатель находится в Москве, уведомление было направлено в его адрес заблаговременно (за четыре месяца до даты проведения коллегии), интересы правообладателя представляет патентный поверенный (А.В.Григорьева), представленные правообладателем материалы не относятся к перечню услуг, указанных в свидетельстве №129528, а, следовательно, не требуется подтверждения или уточнения содержащейся в них информации.

Таким образом, перенос даты заседания коллегии привел бы к необоснованному затягиванию делопроизводства.

Здесь следует также отметить, что заседание коллегии проводилось в полном соответствии с регламентом, установленным Правилами ППС. Устное заявление патентного поверенного, представляющего правообладателя, об отводе членов коллегии, прозвучавшее в ходе рассмотрения дела по существу, а именно после вынесения коллегией решения по ходатайству о переносе даты заседания коллегии, не было принято к рассмотрению как поданное в нарушение регламента, установленного требованиями пункта 4.3. Правил. ППС.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 06.04.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом "НПО АЛЬТЕРНАТИВА" по свидетельству №129528 в отношении услуг 36 класса МКТУ, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».**

42 класс- обеспечение пищевыми продуктами и напитками, ветеринарная
и сельскохозяйственная службы, программирование,
реализация товаров.