

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с 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 24.08.2007, поданное Компанией «Аспрогия Трейдед Лимитед», Кипр, Никосия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 264141, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ТЕМА» по заявке № 2002727222/50 с приоритетом от 15.11.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.02.2004 за № 264141 на имя Закрытого акционерного общества «ТЕМА», Москва, в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 24.08.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 264141 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 12.11.2007 и 14.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.05.2008.

Правообладатель до заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.05.2008, представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 264141, в котором отмечает, что «обозначение «ТЕМА» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ используется компанией, начиная с 28 декабря 1990 года». С

учётом прилагаемых копий документов правообладатель просит отказать заявителю в удовлетворении указанного заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 264141, по крайней мере, в отношении части услуг 35 класса МКТУ «интерактивная реклама в компьютерной сети; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама» и части услуг 42 класса МКТУ «архитектура; инжиниринг; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги юридические».

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Решение Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г.Москвы № 42/4841 от 17.10.90 на 1л. [1];
- Устав Научно-производственного предприятия «ТЕМА» на 12л. [2];
- Свидетельство № 153892 серия Ц5 Московской регистрационной Палаты на 1л. [3];
- Устав Акционерного общества закрытого типа «ТЕМА» на 16л. [4];
- Свидетельство № 153892 от 15.07.1996 Московской регистрационной Палаты на 1л. [5];
- Устав Закрытого акционерного общества «ТЕМА» (новая редакция) на 22л. [6];
- Свидетельство № 153892 от 10.02.1993 Московской регистрационной Палаты на 1л. [7];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.02.1993, регистрационный номер 1027739188872 на 1л. [8];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.11.2002, регистрационный номер 2027745001843 на 1л. [9];
- Устав Закрытого акционерного общества «ТЕМА» (редакция 2002 года) на 25л. [10];

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.06.2006, регистрационный номер 9067746572820 на 1л. [11];

- Изменения № 1, вносимые в Устав на 1л. [12];

- Протокол № 2 внеочередного собрания акционеров ЗАО «ТЕМА» от 03.09.2001 на 1л. [13];

- Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 1027739188872 на 1л. [14];

- Свидетельство № 99063 на товарный знак «ТЕМА» на 3л. [15];

- Свидетельство № 99064 на товарный знак «ТЕМА» на 3л. [16];

- Договор № 001 от 10.06.2004 и Дополнение к нему, Акты о состоянии взаиморасчётов, Акты № 1 - 31 сдачи-приёмки выполненных работ и услуг от 06.04.2005 и Расчёты вознаграждения ЗАО «ТЕМА» к Актам, платёжные поручения на 108 л. [17];

- Договор № 28-А от 11.02.2003 и Дополнение к нему, Акты о состоянии взаиморасчётов, Акты № 1 - 19 сдачи-приёмки выполненных работ и услуг от 06.04.2005 и Расчёты вознаграждения ЗАО «ТЕМА» к Актам, платёжные поручения на 63 л. [18];

- письма ЗАО «ТЕМА» на 25л. [19];

- Договор на создание веб-сайта № 19 от 26.10.2004 и Приложение № 1 к нему, Акт № 00000374 от 17.12.2004, платёжное поручение, Справка, фотографии сайтов, распечатка с сайта <https://www.nic.ru/whois/?query=temainc.ru&hint=temainc.ru>, справка АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на 15 л. [20];

- Договор № 2570/105-MTW от 05.05.2005 и Приложения № 1 и № 2 к нему, Регламент абонентского обслуживания по предоставлению информационных услуг, Акты; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.11.1993 № 324.719, распечатки с сайтов <https://whois.mt>.

ru.hosting.mtw.ru, <https://www.nic.ru/whois/?domain=citydel.ru>, справка АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» на 49 л. [21];

- Протокол внеочередного собрания акционеров ЗАО «ТЕМА» от 14.02.2005, декларация об изготовлении печати, Заявление от 24.02.2005, Акт об уничтожении печати ЗАО «ТЕМА» от 28.02.2005, Приказ № 01/2 от 11.01.2005, Приказ № 19 от 20.07.2006 на 8 л. [22].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.02.2004) регистрации товарного знака «ТЕМА» правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в Палату по патентным спорам 24.08.2007, включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использованием товарного знака признаётся также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа (пункт 3 статьи 22 Закона).

Согласно заявлению, поступившему в Палату по патентным спорам 24.08.2007, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ТЕМА» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием испрашивается с 26.02.2004 по 26.02.2007.

Товарный знак по свидетельству № 264141 представляет собой комбинированное обозначение в виде овала синего цвета, в центре которого расположен словесный элемент «ТЕМА», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета оригинальным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

В соответствии с Договором № 001 от 10.06.2004 правообладатель оказывал услуги по проведению рекламной компании, формированию и реализации рекламных программ, услуги по организации и управлению бизнесом, юридические услуги, а также осуществлял работы, связанные со строительством и инжинирингом, что подтверждается актами к указанному Договору и платёжными поручениями [17]. При этом товарный знак «ТЕМА» по свидетельству № 264141 использовался на официальном бланке Договора и на актах сдачи - приёмки выполненных услуг на печати ЗАО «ТЕМА», утверждённой Протоколом № 1 внеочередного собрания акционеров ЗАО «ТЕМА» от 14.02.2005 [22], т.е. на документации, связанной с деятельностью правообладателя. Указанные документы дают основания для вывода об использовании товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 264141 в отношении услуг 35 класса МКТУ «интерактивная реклама в компьютерной сети, консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама» и услуг 42 класса МКТУ «архитектура; инжиниринг; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги юридические».

Договор № 28-А от 11.02.2003, акты сдачи – приёмки выполненных работ по указанному Договору и соответствующие платёжные поручения [18] подтверждают деятельность правообладателя в области оказания архитектурно-строительных и юридических услуг, услуг по надзору и управлению строительством, консультирования по правовым вопросам. Следует подчеркнуть, что на бланках Договора и актов (на печати) присутствует товарный знак «ТЕМА» по свидетельству № 264141.

Относительно остальных услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 264141, следует отметить, что доказательства использования товарного знака «ТЕМА» в отношении указанных услуг отсутствуют.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТЕМА» по свидетельству № 264141 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

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

Г

(511)

- 06 Обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока (неэлектрические); скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов; не относящиеся к другим классам; руды.
- 19 Неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
- 35 Интерактивная реклама в компьютерной сети; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама.
- 37 Изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; оклеивание обоями; очистка наружной поверхности зданий; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт запирающих устройств; снос строительных сооружений; строительство и

техническое обслуживание нефтепроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров.

- 42 Архитектура; инжиниринг; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги юридические.