

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2007, о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "АРЕС" по свидетельству №270190, поданное ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК", Санкт-Петербург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака "АРЕС" по заявке №2003717155/50 с приоритетом 28.08.2003 произведена 11.06.2004 за №270190 на имя Закрытого акционерного общества "Охранное предприятие "АРЕС", 198035, Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 70, корп. Б (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37, 39, 45 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "АРЕС" по свидетельству №270190 в отношении услуг 45 класса МКТУ - "агентства детективные, поиск пропавших людей, поиск утраченного имущества" в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 18.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.12.2007, с приложением копии заявления.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.12.2007, был представлен отзыв по мотивам заявления.

В отзыве правообладателем утверждается об использовании принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ

- "агентства детективные, поиск пропавших людей, поиск утраченного имущества".

В качестве доказательства использования правообладатель сослался на Решение Арбитражного суда Санкт-Петербургского и Ленинградской области от 16.01.2007, которым удовлетворены частично требования ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС", а именно Обществу с ограниченной ответственностью "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК" исключить из названия словесное обозначение "АРЕС" в наименовании ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК".

Правообладателем в отзыве отмечено, что, несмотря на утверждение заявителя о том, что ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" имеет лицензию на осуществление охранной деятельности, охранные и детективные функции тесно переплетаются между собой, поскольку в результате охранной деятельности осуществляется изучение рынка, сбор информации и консультирование клиента по вопросам личной и иной безопасности. Для указанных целей в штате ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" имеется директор по аналитической работе. Также прилагается "договор о сотрудничестве ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" с детективным агентством, согласно которому детективное агентство привлекает клиентов из числа клиентов ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС", как раз для того, чтобы оказывать клиентам комплексные услуги (охранные и детективные)".

В отзыве также отмечено, что действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью. При этом в отзыве отмечено то, что товарный знак не использовался правообладателем в силу независящих от него причин, которой является невозможность получения необходимой лицензии на осуществление частной детективной деятельности.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" [1];
- приказ №395/1 от 30.11.2007 [2];

- штатное расписание от 30.11.2007 [3];
- приказ №109 от 01.06.2006 [4];
- штатное расписание от 01.06.2006 [5];
- пресс-релиз Союза негосударственных предприятий безопасности "АРЕС" [6];
- договор об оказании частных детективных услуг от 01.07.2006 [7];
- лицензия №535/33/1841 от 24.05.1997 [8];
- Постановление по делу №А56-16830/2006 от 16.07.2007 [9];
- Решение Арбитражного суда Санкт-Петербургского и Ленинградской области от 16.01.2007 по делу №А56-16830/2006 [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270190 по следующим основаниям.

С учетом даты (11.06.2004) регистрации товарного знака по свидетельству № 270190 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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 правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления и изложенных в нем доводов коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 18.06.2004 по 17.06.2007.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали комбинированный товарный знак "АРЕС" по свидетельству №270190 в отношении услуг 45 класса МКТУ - "агентства детективные, поиск пропавших людей, поиск утраченного имущества".

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака ""АРЕС" по свидетельству №270190 в отношении вышеуказанных услуг 45 класса МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель оспариваемого товарного знака (ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС") в соответствии с документами [1] - [5], [8] осуществляют охранную деятельность.

Документ [7] свидетельствует лишь о том, что детективные услуги (к которым относятся "агентства детективные, поиск пропавших людей, поиск утраченного имущества") оказываются другим юридическим лицом, в частности, ООО ЧДП "Северо-Западное агентство "Феликс", которое оказывает данные услуги от своего имени в соответствии с договором [7] правообладателю (ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС").

В пресс-релизе [6] указано на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС", входящий в состав Союза негосударственных предприятий безопасности "АРЕС", осуществляет вооруженную охрану объектов, то есть правообладатель

занимается только охранной деятельностью, на осуществление которой имеет лицензию [8].

Что касается решения Арбитражного суда Санкт-Петербургского и Ленинградской области от 16.01.2007 [10], оставленным без изменения Постановлением от 16.07.2007 [9], то из них следует, что Обществу с ограниченной ответственностью "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК" запрещено использовать словесное обозначение "АРЕС" в наименовании ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК", что никак не относится к доказательствам использования оспариваемого товарного знака правообладателем. При этом, несмотря на то, что в Постановлении [9] указано на родственные виды деятельности правообладателя и лица, подавшего заявление, правообладатель имеет лицензию лишь на осуществление другого вида деятельности, а именно охранной деятельности, то есть заведомо не может оказывать детективные услуги.

Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного знака "АРЕС" по свидетельству №270190 в отношении услуг 45 класса МКТУ - "агентства детективные, поиск пропавших людей, поиск утраченного имущества" в рассматриваемый период.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 18.06.2007, и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака "АРЕС" по свидетельству №270190, сохранив её действие в отношении следующих услуг:**

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

(511)

- 37 класс - установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт устройств тревожной сигнализации; установка систем видеонаблюдения;
- 39 класс - экспедирование грузов;
- 45 класс - агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; охрана штатская; услуги телохранителей.