

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 30.10.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №163589, поданное компанией «Интербренд Зинтцмайер энд Лакс АГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» по заявке №97702091/50(902014) с приоритетом от 20.02.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.04.1998 за №163589 на имя Акционерного общества открытого типа «Московское патентбюро», 125422, Москва, ул. Тимирязевская, 4/12-68 в отношении товаров/услуг 16, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 20.02.2017.

Согласно сведениям из Госреестра впоследствии исключительное право на товарный знак по свидетельству №163589 было уступлено (договор зарегистрирован в Роспатенте 15.06.2001 за №22495) и в настоящее время правообладателем товарного знака является ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 8 (далее - правообладатель) (сведения опубликованы 12.04.2002).

Оспариваемый товарный представляет собой словесное обозначение «ИНТЕРБРЭНД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» по свидетельству №163589 полностью по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.06.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.06.2008, правообладатель представил отзыв, в котором изложено следующее:

- правообладатель при осуществлении своей хозяйственной деятельности не использовал товарный знак для всех товаров 16, 28 и для всех услуг 39, 41 классов МКТУ;

- также правообладатель не использовал принадлежащий ему знак для всех услуг 42 класса МКТУ, кроме услуги «консультации по вопросам интеллектуальной собственности»;

- с учетом даты регистрации товарного знака (30.04.1998) и даты поступления заявления в Палату по патентным спорам (31.10.2006) доказательства представляются за период с 31.10.2001 по 31.10.2006;

- после регистрации в установленном порядке своей компании под фирменным наименованием ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ» (05.01.2001) правообладатель получил право осуществлять хозяйственную деятельность в рамках действующего законодательства РФ в соответствии с учредительными документами, предусматривающими, в частности, широкий перечень видов деятельности, связанных с оказанием, в том числе, консультационных услуг в области разработки, правовой охраны, защиты, оценки и продвижения на рынке объектов интеллектуальной собственности;

- проведя подготовительные мероприятия и получив лицензию на осуществление оценочной деятельности, в частности, на оценку стоимости права собственности в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительных прав на них, правообладатель уже в 2002 году заключил ряд договоров с российскими компаниями на оказание различных услуг по вопросам интеллектуальной собственности;

- представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель осуществлял хозяйственную деятельность на территории РФ фактически, а не

номинально используя принадлежащий ему товарный знак в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности».

В подтверждение использования товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» по свидетельству №163589 правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор №018/2002 от 07.02.2002 об оказании патентно-информационных и юридических услуг между ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» и ООО «Торговый дом В.Ю.», исполнение которого подтверждено актом о выполнении работ от 25.12.2002, на 4 л. [1];

- Договор №2/91 от 05 марта 2002 на размещение информационно рекламных материалов в журнале «Деловая столица: лица бизнеса» между ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» и ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Деловая столица», исполнение которого подтверждено актом сдачи-приемки от 29.03.2002, на 3 л. [2];

- Контракт №03/2002 от 17.04.2002 на проведение исследования по проекту «Оценка эффективности рекламной компании ИКЕА», заключенный ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» с ООО «ИКЕА МОС» (Торговля и недвижимость), исполнение которого подтверждено актом №1 сдачи-приемки работ от 11.07.2002, на 3 л. [3];

- Договор №06/2002 о проведении оценки товарных знаков компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ В.Ю.» между ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» и правообладателем товарных знаков, исполнение которого подтверждено актом о выполнении работ от 30.04.2002, на 7 л. [4];

- Договор №0019/2002 от 28 мая 2002 об оказании патентно-информационных и юридических услуг (регистрация в Роспатенте договора об уступке товарного знака «ШАР УДАЧИ») между ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» и ОАО «Шар Удачи», исполнение которого подтверждено актом выполненных работ от 27.11.2002, на 4 л. [5];

- Договор №0115/2002 от 18 декабря 2002 о проведении оценки товарного знака «СОКОЛ» между ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» и Торгово-промышленная компания «Бытовая электроника «СОКОЛ», на 6 л. [6];

- коммерческое предложение по созданию комплексной бренд-стратегии ОАО «Ростелеком», на 8 л. [7];

- Договор №418/03/17 от 25 сентября 2003 между ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» и ОАО «Ростелеком» по оказанию комплекса услуг, связанных с товарными знаками ОАО «Ростелеком», исполнение которого подтверждено актом сдачи-приемки услуг от 15.03.2004 и документом по оплате выполненных работ (платежное поручение №293 от 24.03.2004), на 16 л. [8];

- Договор №1225-РТ-04 от 05 июня 2004 по оказанию комплекса услуг по разработке корпоративного бренд-бука, на 7 л. [9];

- письмо ОАО «Ростелеком» от 29.03.2005, адресованное ЗАО «Интербренд Русконсалтинг», на 1 л. [10];

- Договор №ИБ-КО/01 от 17.08.2005 с ОАО «Красный Октябрь» на оказание консультационных услуг в отношении проекта комплексной застройки Западной части территории Болотного острова в г. Москве, в том числе, на разработку системы требований к названию и фирменному стилю элитного жилого комплекса, исполнение которого подтверждено актом об исполнении обязательств от 02.03.2006, на 7 л. [11];

- материалы о деятельности компании ЗАО «Интербренд Русконсалтинг», на 10 л. [12];

- исследования по методике создания брендов и их продвижению на рынке на примерах сотрудничества компании ЗАО «Интербренд Русконсалтинг» со своими клиентами, в частности, с ОАО «Ростелеком», сетью фирменных магазинов, М.Видео, ОАО «Красный Октябрь», на 7 л. [13];

- публикации в печатных и электронных СМИ, на 36 л. [14];

- сувенирная продукция (ежедневники, календари, ручки и т.д.) [15];

- Договор о проведении работ по оценке №0024/2004 от 30.08.2004, заключенный с ООО «Перекресток-2000», акт сдачи-приемки работ, на 7 л. [16];

- Договор о проведении работ по оценке №012-О/2004 от 27.01.2004, заключенный с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия, Москва», акт сдачи-приемки работ, на 7 л. [17];

- распечатки информации из сети Интернет, касающейся деятельности ЗАО «Интербренд Русконсалтинг», на 8 л. [18];
- страницы справочника «Желтые страницы 2005», страницы телефонного справочника МГТС Москва 2006, на 8 л. [19];
- свидетельство №104.192 от 05.01.2001, на 1 л. [20];
- Устав ЗАО «Интербренд Русконсалтинг», на 2 л. [21];
- Лицензия на осуществление оценочной деятельности №0022001 от 26.10.2001, на 1 л. [22];
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица №003425120 от 22.03.2001, на 1 л. [23];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 года №104.192 от 05.02.2001, на 1 л. [24];
- свидетельство на товарный знак №163589, на 4 л. [25];
- свидетельство на товарный знак №257432, на 2 л. [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 30.10.2006 полностью.

С учетом даты (30.04.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №163589 правовая база для рассмотрения заявления от 30.10.2006 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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.

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.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №163589 представляет собой словесное обозначение «ИНТЕРБРЭНД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 16, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №163589 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2006. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 31.10.2001 по 30.10.2006, включительно.

Согласно упомянутому заявлению досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров и услуг, на которые распространяется действие регистрации №163589.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем оспариваемого товарного являлось ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ».

Проанализировав документы [1-26], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не подтверждают

факт использования товарного знака по свидетельству №163589 в обозначенный в заявлении период времени в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности», для которых правообладатель намеревался доказать использование принадлежащего ему знака.

Материалы [20-26] сами по себе не подтверждают использование товарного знака, так как являются правоустанавливающими документами ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ».

Договоры о проведении работ по оценке рыночной стоимости прав на объекты недвижимости [16-17] не имеют отношения к вышеуказанной услуге.

В то же время договоры [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11] касаются таких видов услуг, которые могут быть соотнесены с услугами 42 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности», однако они не были приняты во внимание при рассмотрении заявления, поскольку их исполнение не подтверждено финансовыми документами.

Что касается остальных материалов [2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19], то они, по мнению Палаты по патентным спорам также не могут рассматриваться в качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству №163589 ввиду нижеследующего.

Услуги относятся к нематериальным объектам в связи с чем, специфика их маркировки заключается в невозможности присутствия товарного знака непосредственно на самой услуге. В тоже время маркировка услуг может быть осуществлена посредством применения товарного знака, например, в документации организации или рекламных материалах.

При оценке договора [8] было установлено, что словесный элемент «ИНТЕРБРЭНД» присутствует в нем не в качестве товарного знака, а как составляющая отличительной части фирменного наименования правообладателя - ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ».

То есть словесный элемент «ИНТЕРБРЭНД» используется в данном случае как составляющая средства индивидуализации юридического лица, а не как средство индивидуализации услуг.

Такая же ситуация относительно применения рассматриваемого обозначения прослеживается и в остальных материалах (коммерческом предложении [7], рекламных материалах [12], [13], [18], [19], публикациях в СМИ [14], сувенирной продукции [15]), где слово «ИНТЕРБРЭНД» воспринимается в качестве части названия юридического лица.

Что касается документации [7], [12], [13] и сувенирной продукции [15], в которой словесное обозначение «Interbrand», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, воспринимается в качестве товарного знака, то данные материалы не были отнесены к категории доказательств использования товарного знака «ИНТЕРБРЭНД», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, поскольку исполнение словесного элемента буквами иного алфавита привело к существенным графическим изменениям знака.

Данный вывод основывается на положениях статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной.

В отношении остальных товаров и услуг 16, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, использование товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» не доказано, что правообладателем не отрицается.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет основания для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» по свидетельству №163589 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для всех товаров/услуг 16, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.10.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.10.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» по свидетельству №163589 полностью.

