

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АРИЭЛЬ» по свидетельству №237384, поданное компанией Дисней Энтерпрайзис, Инк. (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001717844/50 с приоритетом от 15.06.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 03.02.2003 за № 237384 в отношении товаров 01, 02, 06, 14, 16, 17, 19, 27, 32 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «АриэльГрупп», Москва (далее – правообладатель). В результате договора об уступке, в установленном порядке зарегистрированного в Роспатенте 21.03.2006 за № РД0007362 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, а именно: «развлечения», было выдано новое свидетельство № 303291 на имя Автономной некоммерческой организации «Группа «Ариэль Валерия Ярушина», Москва.

Товарный знак по свидетельству №237384 представляет собой слово «АРИЭЛЬ» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237384 в отношении товаров 14, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства товаров 14 и 16 классов МКТУ и оказания услуг 41 класса МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 04.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.07.2010 года, с приложением экземпляра заявления от 05.05.2010.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель интенсивно использует, принадлежащий ему товарный знак, в отношении товаров 14, 16 и услуг 41 класса МКТУ;
- правообладателю принадлежит доменное имя www.ARIEL.ru ;
- права на доменное имя и фирменное наименование у правообладателя возникли раньше даты подачи заявки лица, подавшего заявление.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и просит оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В качестве подтверждения своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «АРИЭЛЬ» по свидетельству №237384 в отношении товаров 14, 16 и услуг 41 классов МКТУ:

- письмо – поручение в ООО «Полет-Хронос» [1];
- письмо – поручение в ОАО «Ариэль – Трэйд» за 2009-2010 гг. [2];
- счет на оплату за изготовление открыток, акт выполненных работ и платежные поручения [3];
- договор на установку рекламных конструкций [4];
- паспорт средства наружной рекламы и информации [5];

- договоры, товарные накладные и платежные поручения на изготовление рекламной продукции [6];
- образцы продукции [7];
- счет, товарная накладная и платежное поручение за кубики – трансформеры с символикой ЗАО «Ариэль Групп» [8];
- приказ № 13 и отчет о распространении печатной продукции рекламного характера [9];
- договор об оказании услуг по регистрации домена [10];
- копия Устава ЗАО «Ариэль Групп» и регистрационные свидетельства [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворит заявление от 05.05.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.05.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (06.05.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 06.05.2007 по 05.05.2010, включительно.

С учетом установленной заинтересованности объемом доказывания является использование товарного знака в отношении товаров 14, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, использовал товарный знак «АРИЭЛЬ» по свидетельству №237384 в отношении товаров 14, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Представленные письма-поручения [1,2], договоры на изготовление рекламной продукции, а именно: календари настенные, открытки, альбом, блокноты, еженедельники, сумка багажная, кубики трансформеры, часы наручные свидетельствуют о том, что правообладатель заказывал для своих внутренних целей полиграфическую продукцию и часы. Указанная продукция использовалась для рекламы правообладателя и для ежегодного поздравления с новым годом. Часы наручные также предназначались и были вручены в качестве подарков. Указанные действия не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот и,

следовательно, не могут быть признаны доказательством использования товарного знака в отношении товаров 14 и 16 классов МКТУ. Стоит также отметить, что на всех представленных образцах поздравительного и рекламного характера нанесен логотип компании, а именно: «Группа Ариэль», т.е. в виде отличающемся от зарегистрированного товарного знака. .

Экземпляры книги «РУДА и МЕТАЛЛЫ В РОССИИ» и CD- диск, представленные в качестве доказательства использования товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, также не могут быть приняты во внимание, так как данная продукция произведена как рекламный материал компании «Группа АРИЭЛЬ».

Представленный устав Закрытого Акционерного Общества «АриэльГрупп» [11], в котором указаны направления деятельности компании, не может служить доказательством использования товарного знака, так как является учредительным документом и не отражает реальной деятельности.

Анализ представленных материалов свидетельствует, что продукция (печатная продукция, упаковка, часы, сувениры) маркированная товарным знаком «АРИЭЛЬ», производилась по заказу правообладателя для удовлетворения потребностей самого правообладателя (в целях распространения информации, призванной формировать интерес к ЗАО «АРИЭЛЬ ГРУПП») и не была введена в гражданский оборот путем выставления на продажу через коммерческие каналы.

На основании изложенного можно заключить, что товарный знак «АРИЭЛЬ» по свидетельству №237384 в отношении товаров 14, 18 и 41 классов МКТУ не используется правообладателем надлежащим образом.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает материалами, доказывающими использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 14, 16 и услуг 41 класса МКТУ, в установленные законодательством Российской Федерации сроки, и следовательно, не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 05.05.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №237384, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; материалы металлические для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

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

35 - изучение рынка; маркетинговые исследования; исследования в области деловых операций; экспертиза и оценка деловых операций; справки о деловых операциях; профессиональные консультации в области бизнеса; агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; информация о деловой активности; стимулирование сбыта (для третьих лиц); помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; ведение бухгалтерских книг; аудит; составление отчетов о состоянии счетов; консультативные службы по организации и управлению делами; помощь по управлению бизнесом; подготовка платежных ведомостей; составление налоговых деклараций.

36 - биржевые операции с ценными бумагами; информация об изменениях биржевого курса; брокерские операции; клиринг; аренда в кредит; налоговая экспертиза; факторные операции; агентства по инкассации долгов, по обеспечению поручительств и гарантий; услуги связанные с попечительством и опекуном; финансирование; финансовый менеджмент; финансовое спонсорство; финансовый анализ; финансовые операции; финансовые оценки [страхование, банковские операции]; недвижимость; информация и консультация по вопросам финансов; предоставление ссуд, в том числе под залог; ссуды с погашением в рассрочку; ссуды ипотечные [ипотечный кредит]; обслуживание по кредитным и дебетным карточкам; выпуск ценных бумаг и кредитных карточек; капиталовложения [инвестирование]; страхование; информация и консультации по вопросам страхования; услуги актуариев; сдача в аренду недвижимого имущества, квартир, нежилых помещений [недвижимости]; посредники по аренде недвижимого имущества; взимание арендной платы; управление недвижимым имуществом; маклерство.

42 - исследования и разработки (для третьих лиц); технические исследования; чертежные работы; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; редакторские услуги; печатное дело; офсетная печать; художественный и промышленный дизайн; программирование; медицинская помощь; юридические услуги.