

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 09.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №285645 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Брэнд-Хаус», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «BrandHouse БрендХаус» по заявке №2004711625/50 с приоритетом от 27.05.2004 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.03.2005 за №285645 в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинг агентство «БрендХаус», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №285645 представляет собой словесные элементы «BrandHouse БрендХаус», выполненные в две строки буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2008 поступило заявление, уточненное на коллегии Палаты по патентным спорам от 27.02.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №285645 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №285645 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор № 05-09/06-П/15 от 22.11.2006, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
2. Договор № ПНПО-ГК/П5-С1-02/03 от 15.11.2006, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты;
3. Договор № 67-06-КИ от 08.11.2006, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
4. Договор № ФПРО-П192-01/22-06 от 11.10.2006, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты;
5. Договор № 54-06-КИ от 18.08.2006, дополнительное соглашение, техническое

- задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
6. Договор № т1411/2005-БК от 14.11.2005, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты, презентация;
 7. Договор №2811/05-Б от 28.11.2005, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, рекомендательное письмо, аналитический отчет;
 8. Договор №267 от 13.09.2005, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты;
 9. Договор № 45/05-RU от 09.09.2005, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты;
 10. Договор № БК 05-08/07 от 08.08.2005, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты;
 11. Договор № 15-28-06-05/Рс/П от 28.06.2005, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 12. Договор № 014 от 25.01.2005, Положение об услуге «Бренд-нейминг», платежное поручение;
 13. Договор №37/08 от 11.08.2008, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 14. Договор № 30/08 от 09.07.2008, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 15. Договор №29/08 от 25.06.2008, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполнения работ;
 16. Договор №03/06 от 03.06.2008, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполнения работ;
 17. Договор № ПНПО-ГК/05 от 15.05.2008, акт сдачи-приемки, платежное поручение, образец анкеты;
 18. Договор № 16/08 от 17.04.2008, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 19. Договор № 27/12/07 от 27.12.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 20. Договор № 72/214/07 от 12.12.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 21. Договор № 72/07 от 11.12.2007, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполнения работ;
 22. Договор № 28/09/07 от 28.09.2007, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, благодарственное письмо;
 23. Договор №38/07 от 05.09.2007, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, презентация¹;
 24. Договор № 36/07 от 24.08.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 25. Договор №16/06/07 от 27.06.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 26. Договор №0306-Р от 14.06.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
 27. Договор №18/07 от 28.05.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;

28. Договор № 13/07 от 19.04.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполненных работ;
29. Договор № ПНПО-ГК/П5-С1-02/2 от 28.03.2007, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполненных работ;
30. Договор № AV9RS)-04 от 14.03.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение;
31. Договор № 06-02 РЭА/12 от 12.03.2007, техническое задание, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполненных работ;
32. Договор № 02/ПЦ/07 от 12.03.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполненных работ;
33. Договор № 03/02/07 от 27.02.2007, акт сдачи-приемки, платежное поручение, результат выполненных работ;
34. Публикации в печати;
35. письма сторонних организаций о деятельности ООО «Маркетинг агентство «БрендХаус»;
36. Уставные и регистрационные документы ООО «Маркетинг агентство «БрендХаус»;
37. Информация из сети Интернет о деятельности правообладателя;
38. Иные договоры за 2005-2007 г.г. без подтверждения их исполнения.

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №28564511700 в отношении части товаров 16 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ – «бизнес-консультации, исследования в области маркетинга, продвижение товаров, продвижение бизнеса заказчика, бизнес-консультации, исследования в сфере бизнеса (банковских услуг, рынка мяса), прогнозирование экономическое, изучение общественного мнения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.04.2008 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (31.03.2005) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

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.

Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2008, товарный знак «BrandHouse БрендХаус» по свидетельству №285645 не использовался в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 09.04.2005 по 08.04.2008 включительно.

Следовательно, доказательствами использования товарного знака в данный период не могут служить источники информации [12-18], поскольку они выходят за вышеупомянутые временные рамки.

Представленные договоры за 2005-2007 г.г. [38] также не могут быть учтены, поскольку не содержат подтверждения их исполнения и не иллюстрируют использование товарного знака.

Представленные договоры [1-3, 5, 11, 19, 20, 22, 24-28, 30] также не иллюстрируют использование товарного знака.

Проанализировав представленные правообладателем источники информации, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «BrandHouse БрендХаус» по свидетельству №285645 на

территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части услуг 35 класса МКТУ.

Представленные правообладателем договоры [4, 6-10, 12, 21, 23, 29, 31, 32] свидетельствуют об оказании правообладателем услуг «бизнес-консультации, исследования в области маркетинга, продвижение товаров, продвижение бизнеса заказчика, бизнес-консультации, исследования в сфере бизнеса (банковских услуг, рынка мяса), прогнозирование экономическое, изучение общественного мнения».

Выполнение данных договоров доказано приложенными к ним актами сдачи-приемки и платежными поручениями.

Правообладатель использует товарный знак «BrandHouse БрендХаус» с незначительными изменениями, а именно с выполнением словесных элементов в ином шрифте и с использованием цвета, на анкетах, презентациях и фирменных бланках, то есть на материальных носителях, отражающих выполнение услуг по договорам.

Данные услуги могут быть соотнесены со следующими услугами 35 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства №285645 – «изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области маркетинга; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе продвижение и сопровождение брендов (для третьих лиц) со всеми рекламными акциями, включенными в 35 класс».

Таким образом, следует признать доказанным факт использования правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №285645 в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ.

Использование товарного знака в отношении иных приведенных в перечне свидетельства услуг 35 класса классов МКТУ следует признать недоказанным в силу отсутствия материалов, которые могли бы быть соотнесены с этими услугами.

Изложенные в особом мнении доводы отражающие его позицию правообладателя в отношении использования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров» по сути не содержат доводов, не рассмотренных выше, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №285645 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(526) Неохраняемые элементы: Brand, бренд

(511)

- 16 - печатная продукция; фотоснимки; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые;
- 35 - изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области маркетинга; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе продвижение и сопровождение брендов (для третьих лиц) со всеми рекламными акциями, включенными в 35 класс;
- 40 - полиграфия; литография; обрамление художественных работ; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; проявление фотопленок; работы переплетные; составление фотокомпозиции; фотогравировка;
- 42 - дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц), в том числе разработка товарных знаков, фирменного стиля; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; копирайт; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; оформление интерьеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги юридические.