

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, 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 28.12.2006. Данное заявление подано ЗАО "Евроэкспо", Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации изобразительного товарного знака по свидетельству № 191187 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака произведена 24.07.2000 за № 191187 по заявке № 99722396/50 с приоритетом от 30.12.1999 для товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя «М.С.Ай. Фертрибс ГмбХ», Вена, Австрия. В дальнейшем, наименование правообладателя было изменено на «М.С.И. Фертрибс ГмбХ», Вена, Австрия. В результате договора об уступке исключительных прав, зарегистрированного Роспатентом за № РД0009031 от 25.05.2006, правообладателем знака числилось ЗАО «М.С. Инструментс», Москва. В результате следующего договора об уступке исключительных прав, зарегистрированного Роспатентом за № РД0011232 от 14.08.2006, правообладателем регистрации № 191187 значится ЗАО «М.С.И. Фертрибс», Москва (далее – правообладатель).

В материалах заявки № 99722396/50 описание знака представлено следующим образом: «на фоне прямоугольника серого цвета, выходя за его пределы, помещено изображение в виде стилизованной фигуры человека в прыжке с раскинутыми руками. Стилизованная фигура человека выполнена до плеч контурными линиями неодинаковой ширины бежевого цвета».

Регистрация знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: белый, серый, бежевый.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.12.2006 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны регистрации № 191187 изобразительного товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (Руководству ЗАО «М.С.И. Фертрибс», ул. Зарайская, д. 33, корп. 2, комн. 1, Москва, 109428) и его представителя (Патентно-правовая фирма «ЮС», Патентному поверенному С.В. Ловцову а/я 184, Москва, 125009) в установленном порядке были направлены уведомления от 19.02.2007 за № 99722396/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.05.2007.

Правообладатель воспользовался правом представления отзыва по мотивам заявления, аргументируя его следующими доводами:

1. В заявлении от 28.12.2006 указан срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 191187 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет до даты подачи заявления: 28.12.2006 - 28.12.2001. В указанный период времени исключительные права на товарный знак по свидетельству № 191187 принадлежали трем правообладателям: «М.С.И. Фертрибс ГмбХ», Австрия; ЗАО «М.С. Инструментс», Москва; ЗАО «М.С.И. Фертрибс», Москва.
2. Австрийская компания «М.С.И. Фертрибс ГмбХ» (M.S.I. Vertriebs GmbH) – правообладатель товарного знака по свидетельству № 191187 в период 30.12.1999-25.05.2006. Аббревиатура «M.S.I.» является сокращенным наименованием компании – «Messe Servise International». Указанное австрийское юридическое лицо по законодательству Австрии

вправе указывать в документах свое сокращенное наименование «M.S.I.» без обязательного указания вида деятельности. Также по законодательству Австрии допускается вместо указания полного наименования компании, указывать товарный знак компании, представляющий собой стилизованное выполнение в графике сокращенного наименования компании «M.S.I.», зарегистрированного также в качестве товарного знака на территории Российской Федерации за № 187854.

3. Сокращенное наименование компании «M.S.I.» или товарный знак за № 187854 , используемые на печатной продукции, каталогах, деловой переписке, однозначно индивидуализируют компанию «М.С.И. Фертрибс ГмбХ» на рынке выставочных и других услуг, относящихся к сфере деятельности компании.
4. Между ЗАО «Евроэкспо» и компанией «М.С.И. Фертрибс ГмбХ» был заключен лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству № 187854.
5. ЗАО «М.С.И. Фертрибс» создано как российское дочернее общество со 100% участием в капитале компании «М.С.И. Фертрибс ГмбХ». Основным видом деятельности дочернего общества является совместная с материнской компанией организация и проведение выставок в Российской Федерации. Между указанными организациями заключен 14.08.2006 договор о совместной деятельности по организации и проведению международных выставок в области туризма. При проведении выставок гарантировалось использование оспариваемого товарного знака. Указанный договор расторгнут из-за действий лица, подавшего заявление, что явилось предметом разбирательства в суде.

6. Сферой деятельности лица, подавшего заявление, является участие в производстве оборудования для выставок, оформлении стендов, в том числе, осуществление организации размещения экспозиций заказчика на выставках, организатором которых была компания «M.S.I. Vertriebs GmbH», являющаяся акционером ЗАО «Евроэкспо».
7. Правообладатель использовал оспариваемый товарный знак при организации и проведении большинства выставок, семинаров, конференций. При этом также изготавливается печатная продукция, что подтверждается договорами с ЗАО «Доминик» и предоставлялось оборудование для выставок, о чем свидетельствует контракт с ООО «БилдЭкспо Сити».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- письма от торгового советника посольства Австрии от 02.05.2007 и от генерального директора «M.S.I. Vertriebs GmbH» от 30.04.2007 на 2 л. [1];
- распечатка свидетельства на товарный знак № 187854 на 3 л. [2];
- выписка из реестра акционеров, решение акционера, устав за 2006 ЗАО «М.С.И. Фертрибс» на 4 л. [3];
- договор о совместной деятельности от 14.08.2006 по организации и проведению выставки, заключенный между «M.S.I. Vertriebs GmbH» и ЗАО «М.С.И. Фертрибс», а также соглашение о расторжении от 25.09.2006 указанного договора на 6 л. [4];
- программа и доклады конференции, биографии докладчиков выставки MIBEX RUSSIA 2006 на 71 л. [5];
- буклет «CONFERENCE PROGRAMME THESES SPEAKER INFORMATION» выставки «SPA & Health Moscow 2006», копия перевода начальных страниц данного буклета на 2 л. [6];

- выдержки из буклета седьмой Международной специализированной туристической выставки «ОТДЫХ/LEISURE-2001» на 8 л. [7];

- письмо от генерального директора «M.S.I. Vertriebs GmbH» от 07.09.2006 в Арбитражный суд г. Москвы относительно незаконного использования товарного знака № 191187 на 1 л. [8];

- договоры № ВС-69/06 от 02.08.2006, № У-3/2005 от 22.07.2005, заключенные между ЗАО «Евроэкспо» и «M.S.I. Vertriebs GmbH» на организацию размещения экспозиции заказчика на специализированных выставках «ОТДЫХ-2005», «ОТДЫХ-2006» на 16 л. [9];

- выписки из устава ЗАО «Евроэкспо», протокола общего годового собрания акционеров от 29.06.1996, протокола внеочередного общего собрания акционеров от 09.02.2004 ЗАО «Евроэкспо», на 8 л. [10];

- информационные материалы с сайта ЗАО «Евроэкспо» о деятельности компании на 3 л. [11];

- рекламные буклеты выставок «MIBEX RUSSIA» (19-21 сентября 2006); «LUXURY LEISURE Moscow» (19-22 сентября 2006); «Отдых-2002 LEISURE» (16-19 октября 2002); «Отдых-2001 LEISURE» (17-20 октября 2001); «Отдых LEISURE 2004» (22-25 сентября 2004); «Отдых 2003» (15-18 октября 2003); «SPA&HEALTH-2005»; «Leisure ОТДЫХ-2006» (19-22 сентября 2006); «Выставки ярмарки 2003» на 34 л. [12];

- договоры от 15.09.2006 на изготовление полиграфической продукции, заключенные между ЗАО «М.С.И. Фертрибс» и ЗАО «Доминико» на 15 л. [13];

- бланки дипломов международных туристических выставок «Отдых Leisure 2002», «Отдых Leisure 2001» на 2 л. [14];

- копии рекламных буклетов туристических выставок «ОТДЫХ/LEISURE 2003» (а также пресс-релиз); «ОТДЫХ/LEISURE 2004»; «ОТДЫХ 2002»; «ОТДЫХ/LEISURE 2000»; «10th anniversary otdykh Leisure Moscow 22-25 September 2004»; «ОТДЫХ/LEISURE 2002»; «Otdykh/LEISURE 1999»; «Otdykh/LEISURE 2005»; «Otdykh/LEISURE 2003 Moscow»; «LEISURE ОТДЫХ

2005»; «LEISURE ОТДЫХ 2000 MILLENNIUM SHOW»; «путешествия и туризм 19-22 марта 2008»; «ВЫСТАВКИ Москвы 2004-2005», пресс-релиз выставки «ОТДЫХ/LEISURE 2001»; каталог на английском языке выставки «OTDYKH-LEISURE 2002» на 86 л. [15];

- договор № 703/2006 от 14.07.2006, заключенный между ООО «БилдЭкспо Сити» и «M.S.I. Vertriebs GmbH» на 12 л. [16];

- аналитический отчет мотивов посещения, участия в выставке, оценка ее работы, оценка эффективности участия в выставке «ОТДЫХ/LEISURE 2002» на 23 л. [17];

- билеты, буклеты и каталоги выставок «LUXURY LEISURE Moscow 19-22 September 2006», «Бизнес и Выставки»; «MIBEX Russia 19-21 September 2006»; «Otdykh LEISURE Moscow 19-22 September 2006»; «Otdykh Leisure 2002» в количестве 10 штук [18].

На основании представленных документов правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 191187, сохранив его действие полностью, в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

Ознакомившись с представленными правообладателем материалами, лицо, подавшее заявление, считает, что правообладателем не были представлены какие-либо убедительные доказательства использования изобразительного товарного знака по свидетельству № 191187 в отношении указанных в перечне товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (24.07.2000) регистрации товарного знака по свидетельству № 191187 правовая база для рассмотрения заявления от 28.12.2006 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 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.

С учетом даты (28.12.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 28.12.2001 по 27.12.2006 включительно.

В указанный период времени исключительные права на оспариваемый товарный знак принадлежали компаниям «М.С.Ай. Фертрибс ГмбХ», Вена, Австрия; «М.С.И. Фертрибс ГмбХ», Вена, Австрия; ЗАО «М.С. Инструментс», Москва; ЗАО «М.С.И. Фертрибс», Москва (правообладатель).

Представленные правообладателем материалы [1] свидетельствуют о том, что согласно австрийскому законодательству приемлемо вместо указания полного наименования компании размещать основной товарный знак (№ 187854 [2]), под которым общество оказывает услуги, что является индивидуализацией компании «M.S.I. Vertriebs GmbH» на рынке выставочных услуг. Данный довод правообладателя не может быть принят в качестве доказательства использования

оспариваемого товарного знака, так как в этом случае речь идет о другом товарном знаке правообладателя в отношении однородных услуг.

Часть материалов [18] (буклете «Otdykh Leisure 2002») содержит оспариваемый знак, информацию о правообладателе и позиционировании его организации, занимающейся организацией выставок. Документов, подтверждающих фактическую деятельность данного лица в рамках указанного мероприятия, представлено не было.

Материалы [17] (аналитический отчет об оценке работы выставки "Отдых/Leisure-2002") не содержат документов (соответствующий договор, акт сдачи-приемки), подтверждающих проведение исследования работы выставки компанией "ActiveMarketing" в октябре 2002 по заказу правообладателя.

Часть документов [9] (Договор № У-3/2005 от 22.07.2005) относительно организации и размещения экспозиций Заказчика (правообладатель) на международной специализированной выставке "ОТДЫХ-2005", не содержит документов об исполнении указанного договора, то есть его документального подтверждения (передача услуг, оказываемых в рамках договора, заказчику по акту).

Материалы [4] (договор о совместной деятельности по организации и проведению выставки от 14.08.2006) не содержат документов об исполнении данного договора. В связи с этим, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о фактическом оказании услуг, касающихся выставки. Следует также отметить отсутствие действий по исполнению данного договора, что подтверждается также соглашением о его расторжении. Таким образом, выставка не была организована правообладателем, поскольку анализируемые документы свидетельствуют лишь о намерении по оказанию услуг "организация выставок".

Материалы [5,6,11,12,18] относятся к расторгнутому договору о совместной деятельности [4], при этом не отражают взаимосвязи всех

организаторов выставок, что не дает возможности проанализировать в полном объеме цепочку «товар-товарный знак-производитель».

Материалы [7,12,14,15,18] не позволяют однозначно соотнести оспариваемый товарный знак с правообладателем ввиду многообразия организаторов выставок и отсутствия документов, подтверждающих их взаимоотношения.

Часть документов [9] (Договор № ВС-69/06 от 02.08.2006), касающаяся организации и размещения экспозиций Заказчика (правообладатель) на международной специализированной выставке "ОТДЫХ-2006", не содержит документов об исполнении указанного договора, то есть его документального подтверждения (акт об оказании услуг).

Документы [9,10,12(каталог "выставки и ярмарки"),13,16] не содержат объекта спора, что не позволяет принять их в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 191187.

Материалы [16] (договор № 703/2006 от 14.07.2006 по обустройству выставки) относятся к расторгнутому договору о совместной деятельности [4] и не содержат документации, подтверждающей исполнение данного договора - акт сдачи-приемки услуг между ООО «БилдЭкспо Сити» и «M.S.I. Vertriebs GmbH».

Принимая во внимание отсутствие документов, свидетельствующих о фактической деятельности правообладателя, длительность правовой охраны оспариваемого знака (6 лет с момента регистрации) коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода об использовании знака или о наличии уважительных причин его неиспользования.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 28.12.2006.

Изучив аргументы правообладателя, изложенные в особом мнении (корреспонденция за № 3214 от 10.05.2007), коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Часть материалов особого мнения повторяют документы, представленные в отзыве правообладателя, оценка которым дана выше. Информационными данными исполнительного листа № 586434 Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-60134/06-26-427 от 26.12.2006 относительно прекращения нарушений прав на оспариваемый товарный знак (в качестве должника выступает лицо, подавшее заявление) коллегия Палаты по патентным спорам не располагала на заседании коллегии 07.05.2007, что не дает возможности для их учета и анализа в качестве доказательств использования оспариваемого знака.

Относительно неудовлетворения ходатайства правообладателя о переносе заседания коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в своем решении она руководствовалась отсутствием аргументированных доказательств использования оспариваемого товарного знака в отзыве правообладателя, а также отсутствием обоюдного согласия со стороны лица, подавшего заявление.

Корреспонденция от правообладателя за № 3626 от 25.05.2007 не может быть проанализирована и учтена коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку представлена с нарушением сроков, предусмотренных Правилами.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.12.2006, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 191187 полностью.

