

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС) рассмотрела заявление от 09.01.2007, поданное ООО «Издательский дом «Ф.А.С.Т», Российская Федерация (далее - заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ВАШ ДОМ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.04.1998 за номером свидетельства 163082 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования Информационно-учебный центр "ЭЛИС", 249020, г. Обнинск, Калужская область, ул. Красных Зорь, 3 (далее – правообладатель, НОУ «ИУЦ «ЭЛИС»). Согласно сведениям Госреестра право на использование товарного знака «ВАШ ДОМ» сроком на 5 лет предоставлено Негосударственному образовательному учреждению "Городской Информационно-Методический Центр Компьютерных Технологий", 125047, Москва, ул.3-я Тверская-Ямская, 29/6 (далее - лицензиат) на основании лицензионного договора, зарегистрированного 12.03.2001 за № 17505. 09.10.2006. Действие лицензионного договора продлено на весь срок действия товарного знака.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 28.12.2004 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "ВАШ ДОМ" по свидетельству № 163082 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ – «аукционная продажа, демонстрация товаров, агентства по импорту - экспорту, организация выставок с коммерческими и рекламными целями».

На основании решения Палаты по патентным спорам от 27.10.2006 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "ВАШ ДОМ" по свидетельству № 163082 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 частично, а именно в отношении товаров 16 класса МКТУ – «журналы» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, рекламные агентства» по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

К заявлению приложены:

1. Письмо Управления Росохранкультуры №598 от 12.04.2006.
2. Письмо Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям №62/16-7973/17-6524 от 19.06.2006.
3. Письмо УФНС по Калужской области №52-12/3660 от 18.05.2006.
4. Выписка из ЕГРИОЛ.
5. Устав НОУ «ИУЦ «ЭЛИС».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.04.2007, отзыв на заявление, в котором изложил мнение, что правообладатель использует товарный знак «ВАШ ДОМ» на обложке журнала, на финансовой документации, рекламных листовках и названии рекламного отдела.

Кроме того, рекламные услуги казывались лицензиатом на сайт www.kommunal.ru и выставке «Доркомэспо-2006».

Правообладателем также выпускался собственно изданный журнал «Информационные технологии в ЖКХ» с использованием товарного знака «ВАШ ДОМ».

В качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ – «журналы» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, рекламные агентства» представлены следующие источники информации:

6. Приказ НОУ «ИУЦ «ЭЛИС» №7 от 22.04.2003 «О создании отдела: Рекламное агентство «Ваш Дом».
7. Договор №6 от 16.05.2006 между правообладателем и ГУ «ЕИРЦ ЗАО» об оказании рекламных услуг. Акт выполненных работ от 21.06.2006 . Платежное поручение.
8. Генеральное соглашение №123 от 13.11.2003 между ООО «Платежная интернет-система «РАПИДА» и лицензиатом. Платежное поручение.
9. Договор №11 от 26.12.2000 ОАО «Сбербанк России» и лицензиатом. Платежный документ.
10. Рекламные листовки.
11. Сведения из сети Интернет.
12. Договор поставки №3 от 10.1.2006 между правообладателем и ГУ «ЕИРЦ ЗАО». Акт выполнения работ. Платежное поручение.
13. Письмо Заместителя Префекта ЗАО г. Москвы № ПЗ 05573/7-0-0 от 24.05.2007.
14. Диплом участника форума «Доркомэкспо-2006».
15. Титульный лист журнала «Информационные технологии в ЖКХ». Выпуск 1. 2006.
16. Журнал «Информационные технологии в ЖКХ». 2007.
17. Товарная накладная №7 от 20.02.2006.

С учетом даты (17.04.1998) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 09.01.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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 также признано 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.

С учетом даты (12.01.2007) поступления заявления периода времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 12.01.2002 по 11.01.2007 включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 163082 использовался правообладателем до даты 11.01.2007 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «журналы» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, рекламные агентства».

По договору №3 от 10.01.2006 между правообладателем и ГУ «ЕИРЦ ЗАО» [12] правообладатель поставил заказчику изданный им журнал «Информационные технологии в ЖКХ», Выпуск №1 за 2006г. [15].

Указанный товар (журнал) был маркирован товарным знаком «ВАШ ДОМ» по свидетельству №163082.

Выполнение договора подтверждено актом о выполнении работ и платежным поручением по их оплате.

Дополнительно следует отметить, что согласно статье 12 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1«О средствах массовой информации» периодические печатные издания тиражом менее 1000 экземпляров не требуют регистрации в качестве средства массовой информации.

В соответствии с приказом №7 от 22.04.2003 в НОУ «ИУЦ «ЭЛИС» был создан рекламный отдел «ВАШ ДОМ».

В рамках деятельности данного отдела согласно договору №6 от 16.05.2006 между правообладателем и ГУ «ЕИРЦ ЗАО» [7] последнему были оказаны услуги по рассылке рекламной листовки [10], на которой был нанесен товарный знак «ВАШ ДОМ» по свидетельству №163082.

Выполнение договора подтверждено актом о выполнении работ и платежным поручением по их оплате.

Таким образом, представленные правообладателем доказательства подтверждают использование товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ – «журналы» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, рекламные агентства».

Так как ~~стальные~~ представленные правообладателем материалы носят только общеинформационный характер о деятельности правообладателя и лицензиата, в связи с чем не позволяют сделать однозначный вывод об использовании товарного знака «ВАШ ДОМ» в отношении указанных в заявлении товаров и услуг, их учет в качестве доказательств использования товарного знака не является необходимым.

В связи с этим основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака №163082 «ВАШ ДОМ» в связи с утверждением заявителя о неиспользовании указанного знака в предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона период отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 09.01.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 163082.