

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, 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.02.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Группа М», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRESENT» по свидетельству № 343064, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «PRESENT» по заявке № 97707423/50 с приоритетом от 26.05.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 166485 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юнибрэнд», Москва.

На основании договора об уступке прав, зарегистрированного в Роспатенте 06.02.2008 за № РД0032282, в настоящее время правообладателем товарного знака «PRESENT», которому присвоен № 343064, является Закрытое акционерное общество «Редакция газеты «ПРЕЗЕНТ», г.Тольятти. Товарный знак зарегистрирован за № 343064, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведённых в перечне регистрации № 343064.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «PRESENT» по свидетельству № 343064 полностью по причине его *неиспользования в течение пяти лет*, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 23.07.2008 с сообщением о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.10.2008. Копия заявления была направлена ранее – 05.05.2008.

Правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRESENT» по свидетельству № 343064.

В представленном правообладателем отзыве отмечено, что он приобрел исключительное право на товарный знак «PRESENT» по свидетельству № 343064 *в результате договора об уступке прав, зарегистрированном в Роспатенте 06.02.2008.*

С учетом представленного комплекта документов доказательствами использования товарного знака «PRESENT», по мнению правообладателя, являются следующие материалы:

- свидетельство о регистрации средства массовой информации - газеты "Present" на 2 л. - [1];
- договор № 13 от 29.12.2006 на выполнение полиграфических работ на 5л. [2];
- график выхода газеты «Present» в феврале 2008г. на 2 л.- [3];
- счет-фактура № 00000039 от 29.02.2008 на 1 л.- [4];
- акт № 00000038 от 29.02.2008 на 1 л.- [5];
- платежные поручения на 7л.- [6];
- товарные накладные на 3 л. -[7];
- газета «PRESENT» №№ 16-18 за 2008г на 6 л.- [8];
- договор № 1 от 01.06.2006 на 5л.- [9];
- акт № 8 от 29.02.2008 выполнения работ за февраль 2008 на 1 л.- [10];
- протокол согласования договорных цен от 01.05.2007 на 1 л. - [11];
- накладные на отпуск материалов на сторону на 3л.- [12];
- платежные поручения на 3л.- [13];
- договор № 86 Р от 04.02.2008 на 2 л.- [14];
- акт выполненных услуг № 00033988 по договору № 86Р от 04.02.2008 на 1л.-[15];
- платежное поручение на 1л.- [16];

- договор № 368Р от 10.11.2007 на 2л.- [17];
- акт выполненных услуг № 00029980 по договору № 368Р от 10.11.2007 на 1л.- [18];
 - приходные кассовые ордера на 2л.- [19];
- договор № 203Р от 18.07.2007 на 2л.- [20];
- акт выполненных услуг № 00034027 по договору № 203Р от 18.07.2007 на 1л.- [21];
 - платежное поручение на 1л.- [22];
- договор № 14Р от 09.02.2008 на 2л. - [23];
- акт выполненных услуг № 00036267 по договору № 14Р от 09.02.2008 на 1л.- [24];
 - платежное поручение на 1л.- [25];
- договор № 491Р от 26.12.2007 на 2л.- [26];
- акт выполненных услуг № 00034067 по договору № 491Р от 26.12.2007 на 1л. - [27];
 - платежное поручение на 1л.- [28];
- договор № 21/3Р от 10.01.2008 на 2л.- [29];
- акт выполненных услуг № 00036188 по договору № 12/3Р от 10.01.2008 на 1л.- [30];
 - платежное поручение на 1л.- [31];
- договор № 296/2Р от 01.10.2007 на 2л.- [32];
- акт выполненных услуг № 00028438 по договору № 296/2Р от 01.10.2007 на 1л.- [33];
 - платежное поручение на 1л.- [34];
- договор № 1 Р от 01.01.2008 на 2л.- [35];
- акт выполненных услуг № 00036230 по договору № 1 Р от 01.01.2008 на 1л.- [36];
 - платежное поручение на 1л.- [37];
- договор № 87 Р от 04.02.2008 на 2л.- [38];

- акт выполненных услуг № 00018718 по договору № 87 Р от 04.02.2008 на 1л.- [39];
 - платежное поручение на 1л.- [40];
 - договор № 9/5 Р от 04.04.2008 на 2л.- [41];
 - акт выполненных услуг № 00034067 по договору № 9/5Р от 04.04.2008 на 1л. -[42];
 - платежное поручение на 1л.- [43];
 - договор № 344/2 Р от 14.11.2007 на 2л.- [44];
 - акт выполненных услуг № 00036378 по договору № 344/2 Р от 14.11.2007 на 1л.- [45];
 - платежное поручение на 1л.- [46];
 - выписки из штатного расписания на 2 л.- [47];
 - договор № 206 от 09.01.2007 на 4л.- [48];
 - акт сдачи-приемки к договору № 206 от 09.01.2007 на 1л.- [49];
 - платежное поручение на 1л.-[50];
 - договор подряда № 85 от 02.02.2008 на 2л.- [51];
 - счет-фактура № 00001243 от 06.02.2008 на 1 л. - [52];
 - акт № 00017255 от 06.02.2008 на 1л.- [53];
 - рекламное объявление на 1л.- [54];
 - приходный кассовый ордер на 1л.- [55];
 - Устав редакции газеты «Present» на 4л.- [56];
 - протокол от 01.11.2006 на 1л. - [57];
 - договор № 39 от 13.06.2007 на 2л.- [58];
 - приложение к договору № 39 от 13.06.2007 на 1л.- [59];
 - счета-фактуры на 2 л.- [60];
 - товарные накладные на 2л.- [61].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и сохранить правовую охрану товарного знака № 343064 в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ - издания печатные, в том числе периодические, календари, газеты;

- 35 класс МКТУ - реклама, публикации, выпуск рекламных материалов, текстов, объявлений, прокат площадей для размещения рекламы, размещение объявлений;
- 41 класс МКТУ - публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;
- 42 класс МКТУ - бюро по редактированию материалов, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная.

Рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRESENT» было перенесено на 22.01.2009 по просьбам правообладателя и лица, подавшего заявление.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2009, правообладателем были представлены дополнительные документы:

- договор № 39 от 13.06.2007 с дополнительным соглашением от 21.08.2007 и приложением к нему на 4 л.- [62];
- счет-фактура на 1 л.- [63];
- товарные накладные на 4 л.- [64]
- счета-фактуры на 2 л.- [65];
- платежные поручения на 2 л.-[66];
- акты на списание малоценных и быстроизнашающихся предметов на 8 л.- [67];
- фрагменты календарей на 2 л.- [68].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено дополнение к заявлению на 4 л. - [69].

Рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRESENT» было перенесено на 20.02.2009 в связи с необходимостью представления доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.02.2009, лицом, подавшим заявление, было представлены следующие материалы:

- дополнение к заявлению на 3 л. - [70].
- устав ООО «Группа М» на 10 л. - [71];
- буклет «present» на 3 л. - [72].

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

С учетом даты (31.07.1998) регистрации товарного знака «PRESENT» правовая база для рассмотрения заявления 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), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) 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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, 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 или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам

при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно заявлению от 08.02.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «PRESENT» по свидетельству № 343064 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, исходя из чего период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, то есть с 08.02.2003 по 07.02.2008 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 343064 представляет собой словесное обозначение «PRESENT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

В соответствии со свидетельством [1] правообладателем 08.02.2007 зарегистрировано средство массовой информации - ежедневная газета "PRESENT" (прежняя регистрация аннулирована, а "СМИ перерегистрировано в связи со сменой названия и расширением территории распространения")

В соответствии с договором [2] правообладателем, как заказчиком, было дано поручение ООО "Ньюс-принт" произвести полиграфическую продукцию (ежедневную газету "Present"). Представленные к указанному договору график выхода газеты "PRESENT" [3], счет-фактура [4], акт [5], платежные поручения [6] и товарные накладные [7] подтверждают факт передачи заказчику тиражей газеты "PRESENT" от 1-7 февраля 2008 г., то есть до даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с договором [9] правообладатель в качестве заказчика поручил ООО "Траст-сервис" произвести безадресную доставку газеты "PRESENT" на территории г.Тольятти. Факт распространения тиражей газеты "PRESENT" от 1-7 февраля 2008г. на территории г.Тольятти подтвержден актом [10], накладными [12] и платежными поручениями [13].

В деле имеются также копии экземпляров газеты «PRESENT» № 16 от 06.02.2008 и № 17 от 07.02.2008 [8];

В соответствии с договорами [14], [17], [20], [23], [26], [29], [32], [35], [38], [41], [44], [48] правообладателем, как исполнителем, осуществлялось редактирование материала и подготовка материалов к печати, производились публикации рекламно-информационных материалов, а также дополнительной информации, в частности, программы телепередач, в выпусках газеты «PRESENT» №№ 13-17, выходивших в период с 01.02.2008 по 07.02.2008, что подтверждено документами [15]-[16], [18]-[19], [21]-[22], [24]-[25], [27]-[28], [30]-[31], [33]-[34], [36]-[37], [39]-[40], [42]-[43], [45]-[46], [49]-[50].

В соответствии с договором подряда [51], исполнение которого подтверждено документами [52]-[55], правообладатель 06.02.2008г. выполнил полиграфические работы по печати на ризографе листовок для ООО "Траст-сервис".

Таким образом, предоставленные правообладателем документы подтверждают использование товарного знака "PRESENT" по свидетельству № 343064 в отношении следующих товаров и услуг, приведённых в скорректированном перечне, содержащемся в отзыве правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRESENT» по свидетельству № 343064:

В отношении остальных товаров и услуг, перечисленных в перечне регистрации, установлено следующее.

Представленные правообладателем документы [58] - [61] не могут быть признаны подтверждающими факт использования товарного знака "PRESENT" в отношении поскольку в них отсутствует указание на то, что упомянутая символика представляет собой "PRESENT". Отсутствует и платежный документ, подтверждающий оплату произведенной согласно договору [58].

Не подтверждают факт использования товарного знака "PRESENT" в отношении и документы [62]-[66], поскольку согласно договору [62] правообладатель выступал в качестве заказчика и заказал изготовление канцелярских принадлежностей (в том числе открыток и календарей) у ООО "Информсервис-принт". Документы, подтверждающие реализацию данного товара правообладателем, не представлено.

В отношении таких товаров и услуг, как правообладателем не представлено никаких документов, подтверждающих использование товарного знака "PRESENT" в отношении указанных товаров и услуг.

Таким образом, Палата по считает возможным удовлетворить заявление от 08.02.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «PRESENT» по свидетельству № 343064 в связи с его неиспользованием частично.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.02.2008 и сохранить в силе правовую охрану товарного знака « PRESENT» по свидетельству № 343064 в отношении следующих товаров и услуг.

Форма № 81.1

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

(511)

16 Периодические печатные издания, а именно, газеты.

35 Публикации в периодических печатных изданиях рекламных материалов, текстов, объявлений; предоставление площадей для размещения рекламы; распространение печатной рекламной продукции.

41 Публикация текстовых материалов, за исключением рекламы

42 Услуги ризографии