

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ДОМИНО" по заявке №98701570/50 с приоритетом 03.02.1998 произведена 16.12.1999 за №182687 со сроком действия до 03.02.2008. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса и услуг 42 класса МКТУ на имя АОЗТ "Софт-Вест", в дальнейшем изменено наименование на ЗАО "СОФТ-ВЕСТ", ул. Профсоюзная, 113, копр.2, комн. 167, Москва, 117642 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров и услуг 09 и 42 класса МКТУ, т.е. полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 06.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.06.2006, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии, состоявшейся 02.06.2006, правообладателем был представлен отзыв (далее - [1]), к которому были приложены следующие материалы:

- распечатка раздела "Продукты и услуги" с сайта ЗАО"Софт-Вест" (далее- [2]);
- сведения о принадлежности домена soft-west.ru ЗАО "Софт-Вест" (далее - [3]);
- образец Лицензионного соглашения на ПК "Домино" (далее - [4]);

- распечатка раздела "Франчайзинг" с сайта ЗАО ТД "АРОМА" (далее - [5]);
- сведения о принадлежности домена aroma.ru ЗАО ТД "АРОМА" (далее - [6]);
- копия договора №20323/01 от 26.02.2001 с приложениями (далее - [7]);
- копия договора №20487/2003 от 30.07.2002 с приложениями (далее - [8]);
- распечатка главной страницы сайта ЗАО "Робинзон багаж" (далее - [9]);
- копия договора №20464/2003 от 10.06.2003 с приложениями (далее - [10]);
- копия договора №20515/2004 от 27.01.2004 с приложениями (далее - [11]);
- копия договора №20555/2004 от 22.11.2004 с приложениями (далее - [12]);
- копия договора №20567/2005 от 01.02.2005 с приложениями (далее - [13]);
- распечатка с сайта ООО "Райзинг Стар Медиа" (далее - [14])
- сведения о принадлежности домена kinostardelux.ru (далее - [15]);
- копия договора №20576/2005 от 22.04.2005 с приложениями (далее - [16]);
- информация о выставках, рекламные публикации (далее - [17]);
- копия сведений из руководства ПК Домино (далее - [18]);
- копия упаковки ПК Домино (далее - [19]);

В отзыве [1] правообладатель утверждает, что приложенные документы подтверждают использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении всего перечня товаров и услуг, указанного в свидетельстве.

По просьбе представителя заявителя заседание коллегии было перенесено на 22.12.2006.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2006, представителем правообладателя был представлен отзыв, в котором отмечено, что правообладатель считает доказанным факт использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ.

Заявителем был представлен отзыв, в котором отмечено, что представленные материалы свидетельствуют о том, что владельцу товарного знака принадлежит программный комплекс под названием "ДОМИНО". Однако, оспариваемый

товарный знак по свидетельству №182687 зарегистрирован, кроме товаров 09 класса МКТУ, связанных с программным обеспечением, также и для услуги 42 класса МКТУ. Заявитель считает, что представленные документы не доказывают использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении как товаров 9 класса МКТУ, так и услуг 42 класса МКТУ.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии вновь было перенесено на 16.01.2007 без направления уведомления.

На заседание коллегии, состоявшееся 16.01.2007, правообладатель не явился. Просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок от сторон не поступало.

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

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее – Закон) и вышеупомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 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 подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 28.02.2001 по 28.02.2006.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Представленные документы [2] – [3], [17] содержат информацию о ЗАО "СОФТ-ВЕСТ" и о предоставляемых этой компанией товарах и услугах. Однако указанные документы носят информативный (рекламный) характер, не свидетельствующий собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени на территории Российской Федерации. Данные материалы могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Представленные правообладателем копии документов [4], [7], [8], [10] - [13], [16] касаются поставки ЗАО "СОФТ-ВЕСТ" программного комплекса "Домино" и обязательств по вводу его в эксплуатацию ([7], [10], [12]), а в соответствии с документом [13], в частности, проведение модификаций и незначительных доработок программного комплекса "Домино". Однако отсутствуют документы, подтверждающие факт исполнения перечисленных выше договоров [4], [7], [8], [10] - [13], [16]. Следовательно, отсутствие подтверждения исполнения договоров не позволяет рассматривать их как возможное использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №182687.

Что касается представленных материалов [6], [9], [14] - [15], то эти документы не содержат никакого упоминания об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №182687.

На представленных копиях Руководства ПК Домино [18] и упаковки ПК Домино [19] обозначение Домино используется как название программного комплекса. Однако сведения представленные в документах [18], [19] носят информативный (рекламный) характер, и могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования оспариваемого товарного знака.

Представителем правообладателя после заседания коллегии, состоявшегося 16.01.2007, было представлено особое мнение, поступившее 19.01.2007, в котором отмечено следующее. По мнению представителя правообладателя, решение противоречит нормам действующего российского законодательства. В качестве обоснования такого утверждения приводятся следующие причины.

1. Заседание коллегии 16.01.2007 состоялось в отсутствии представителя правообладателя, при этом, по утверждению, представителя правообладателя, он уведомил коллегию о невозможности его присутствия на заседании коллегии в связи с болезнью. Коллегия Палаты по патентным спорам не должна была рассматривать заявление вследствие неявки представителя правообладателя по уважительной причине, и должна была перенести заседание коллегии с учетом данного обстоятельства.

2. Поданное заявление не удовлетворяет условиям подачи заявлений и требований к ним, и не должно было быть принято к рассмотрению.

По указанным обстоятельствам необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. При этом представитель правообладателя имел право представить письменную просьбу о переносе даты заседания коллегии. На заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2006, представителем правообладателя было подано заявление с просьбой перенести заседание коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью

представить дополнительные материалы, при этом было указано, что такие материалы могут быть представлены в течение одной недели. Указанная просьба была удовлетворена и заседание коллегии перенесено на 16.01.2007. О дате и месте следующего заседания представитель правообладателя был уведомлен, о чем в деле имеется соответствующий документ (приложение №5 к протоколу заседания коллегии 22.12.2006). Однако до заседания коллегии 16.01.2007 от представителя правообладателя не поступало ни просьбы о переносе заседания коллеги, ни дополнительных документов. В связи с этим с учетом норм Правил на заседании коллеги заявление было рассмотрено и вынесено решение.

В отношении нарушений условий подачи заявления и требования к его оформлении. Следует отметить, что поданное заявление соответствует всем требованиям, установленным пунктами 2.1 – 2.8 Правил. Заявление подано по поручению компании Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк. ее представителем - патентным поверенным М.А. Гриневой. В заявлении указаны сведения о месте нахождении лица, подавшего заявление. В материалах дела содержится соответствующая доверенность.

Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ в оспариваемый период.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 28.02.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 полностью.