

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, 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 04.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству № 151542, поданное фирмой АО Балтика, Эстония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Товарный знак «МОЗАИКА» по заявке №95707070/50 с приоритетом 26.06.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.1997 за № 151542 в отношении товаров 16 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Мозаика», Ульяновск.

На основании договора об уступке, зарегистрированного в Роспатенте 02.10.2007 за № РД0027246, правообладателем исключительного права на товарный знак стала Гатауллина Зульфия Разаковна (далее – правообладатель).

В палату по патентным спорам поступило заявление от 04.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству № 151542 в отношении всех услуг 35 и 42 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «Мозаика», ул. Федерации, д.25, г. Ульяновск, 432071) и в адрес для переписки, указанный в информации о

заявителе (Патентному поверенному РФ В.В. Коваленко, ул. Клубная, д.8а, кв.79, г. Ульяновск, 432012) в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2009 года, с приложением копии заявления от 04.08.2008.

Представитель правообладателя на заседании коллегии представил отзыв на заявление с документами, доказывающими использование товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству №151542, доводы которого сводятся к следующему.

1. С целью использования товарного знака «МОЗАИКА» для всех услуг, в отношении которых он зарегистрирован, правообладателем были заключены лицензионные договоры со следующими компаниями:

- ООО «Мозаика Кадров»
- ООО «Издательство «Мозаика»
- ООО «Мозаика-Димитровград»
- ООО «Мозаика-Медиа»
- ООО «Издательский дом «Мозаика».

2. Услугу аренда площадей для размещения рекламы подтверждают договоры о сотрудничестве, договоры на информационно-консультационное, рекламное обслуживание, муниципальные контракты на размещение информационных сообщений, в соответствии с которыми ООО «Мозаика» предоставляет услуги по размещению рекламного макета на страницах газеты «Мозаика» и журнала «Деловое обозрение».

3. Услуга афиши подтверждается договорами на разработку эскизов и печать плакатов, договором на изготовление и размещение афиш, договорами на размещении информации в афишу и экземпляром газеты «Мозаика».

4. Услуга по организации выставок для коммерческих и рекламных целей подтверждается договорами о предоставлении комплекса услуг по подготовке и проведению межрегиональных выставок, а также письмом от

ОГУК «Ленинский мемориал» о проведении выставок под товарным знаком «МОЗАИКА» в период с 2001 по 2007 год.

5. Услуга по организации через посредников подписки на газеты подтверждается договором о распространении периодических печатных изданий по подписке, агентский договор по проведению подписки и договор комиссии на распространение издания по подписке.

6. Услуга по изучению общественного мнения, изучению рынка, информации о деловой активности, информации статистической подтверждается договорами на выполнение научно-исследовательских работ.

7. Услуга исследования в области деловых операций подтверждается экземпляром газеты «Мозаика».

8. Услуга консультативные службы по организации дел подтверждается договором возмездного оказания услуг на проведение обучающего семинара.

9. Услуга «конторы по найму» подтверждается договором на оказание услуг по подбору персонала.

10. Услуга «наем помещений для сдачи их в аренду» подтверждается договорами аренды имущества.

11. Услуги по составлению налоговых деклараций, помощи в управлении делами по составлению смет, помощи в управлении коммерческими и промышленными операциями подтверждаются договором на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.

12. Услуги почтовой рассылки рекламных материалов подтверждаются договорами на курьерское обслуживание о распространении печатной продукции по почтовым ящикам.

13. Услуги по публикации рекламных текстов и обработке текстов подтверждают договоры о сотрудничестве, договоры на информационно-консультационное, рекламное обслуживание, муниципальные контракты на размещение информационных сообщений, в соответствии с которыми ООО «Мозаика» предоставляет услуги по размещению рекламного макета на

страницах газеты «Мозаика» и журнала «Деловое обозрение», агентские договоры по сбору рекламных материалов своими силами для дальнейшего их размещения в газете «Мозаика», редакционным договором с ЗАО «Аргументы и факты» на издание региональной газеты «Аргументы и факты в Ульяновске» с передачей исключительного права на размещение рекламных материалов.

14. Услуги по оформлению витрин, радиорекламе, размещению вне помещений объявлений, афиш, расклейке объявлений, рекламе телевизионной, рекламным агентствам подтверждают договор об оказании услуг по разработке рекламной компании, договор на изготовление и размещение афиш, договор с ЗАО «АиФ» на рекламную компанию по продвижению бренда «АиФ», договор о взаимном оказании услуг с ОАО «Телерадиокомпания Репортер».

15. Услуги сбыта товаров через посредников, продвижение товара подтверждают договор на печатание газеты «Призовые сканворды – Мозаика», договор на поставку печатной продукции с целью дальнейшей реализации в розницу, экземпляр газеты «Призовые сканворды», договор аренды земельного участка, договор на позиционирование бренда «АиФ».

16. Услугу бронирования мест для временного проживания подтверждают договор о сотрудничестве, в соответствии с которым ООО «Мозаика» предоставляет услуги по размещению участников выставки в гостиницах, договор на оказание услуг по подбору детского оздоровительного лагеря, договор по оздоровлению, образованию, отдыху и воспитанию детей.

17. Услуга видеосъемка подтверждается договором на изготовление видеопродукции и договором об оказании услуг по разработке рекламной компании.

18. Услуга организация встреч по интересам подтверждается договором по организации и проведению семинара.

19. Услуга консультации по вопросам выбора профессии подтверждается договором на оказание услуг по подбору персонала.

20. Услугу организации выставок, предоставление выставочного оборудования подтверждают договоры на предоставление оборудования для проведения выставки.

21. Услуга составления гороскопов подтверждается экземплярами газеты «Мозаика» со страницами, содержащими гороскоп.

22. Услуга информации о состоянии и развитии моды подтверждается экземпляром газеты «Мозаика».

23. Услуги офсетной печати подтверждаются договорами на разработку и печать плакатов, а также на изготовление и размещение афиш.

24. Услуги редактирования материалов, составление фотографических репортажей и службы новостей подтверждаются экземплярами газеты «Мозаика».

25. Услуга снабжение продовольственными товарами подтверждается договором возмездного оказания услуг в соответствии, с которым ООО «МОЗАИКА» в рамках исполнения обязанностей по организации выезда сотрудников на туристическую базу осуществляет закупку продуктов и доставку их до туристической базы.

26. Услуги юридической службы подтверждаются договорами на оказание юридических услуг.

27. Услуга по управлению делами по охране авторских прав подтверждается авторским договором с ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда».

28. Услуга моделирование одежды подтверждается договором на создание эскиза униформы заказчика.

29. Товарный знак используется на документации, связанной с введением товаров и услуг в гражданский оборот, путем изображения товарного знака на бланках отдельного видов договоров, а также путем проставления на всей документации оттиска печати правообладателя, на

которой присутствует изображение товарного знака с изменением отдельных элементов, не меняющим его существа. В сети Интернет, в том числе в доменном имени «mosaica.ru». В предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, а также на объявлениях, вывесках и в рекламе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,

Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (26.06.1995) товарного знака по свидетельству №151542 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс) и вышеупомянутые Правила.

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.

Согласно пункту 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.

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 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (04.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателем должны быть представлены доказательства использования принадлежащего ему знака обслуживания, составляет с 04.08.2003 по 03.08.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОЗАИКА», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Согласно решению Палаты по патентным спорам от 26.09.2008 правовая охрана товарного знака «Мозаика» была досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 16 класса МКТУ в связи с неиспользованием знака.

В этой связи при рассмотрении заявления от 04.08.2008 по существу анализу подвергался объем правовой охраны для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем документов, доказывающих использование товарного знака в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, показал следующее.

В рамках договоров о сотрудничестве [2] правообладатель как партнер размещает рекламные макеты выставок в принадлежащей ему газете, а второй партнер по договору размещает в каталоге выставки информацию о деятельности правообладателя, размещает его логотип на рекламных афишах, пригласительных билетах и обложке каталога. При этом стоит отметить, что логотипом правообладателя является композиция из слова «МОЗАИКА» и изображение трех кубиков. Исходя из вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам усматривает использование услуги аренды площадей для размещения рекламы.

Согласно договорам [3] правообладатель разрабатывает эскизы плакатов и афиш, а также размещает афиши на малогабаритных рекламных конструкциях и уличных стендах.

Анализ договоров [4], а также письмо от ОГУК «Ленинский мемориал» показал, что правообладатель оказывает комплекс услуг по организации выставок.

Предметом договоров [5], заключенных с ФГУП «Почта России» и «Межрегиональным агентством подписки» является организация приема подписки на издание правообладателя у населения, предприятий и организаций РЕГИОНА, а также сбор и предварительная обработка заказов, и доставка изданий подписчикам.

Анализ договоров [6] показал, что предметом договоров на выполнение научно-исследовательских работ являлось анализ рынка рекламы строительных организаций в печатных СМИ и мониторинг рекламы производителей мебельной продукции в печатных СМИ г.Ульяновска, при этом данные договоры были представлены в качестве доказательств использования таких услуг как: изучение общественного мнения, изучение рынка, информация о деловой активности и информация статистическая.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с тем, что услуги, отраженные в данных договорах, подтверждают использование указанных выше услуг, так как услуга: изучение общественного мнения – это выявление общественного мнения как практически-познавательный процесс, который проводится компетентными организациями путем анкетирования, телефонных опросов большой аудитории людей. Услуга информации о деловой активности включает в себя обработку счетных алгоритмов исходной учетно-отчетной и нормативно-плановой информации в систему формализованных индикаторов, понятных широкому кругу пользователей. Он должен достаточно полно описывать основные стороны деловой активности и полученный индекс отражает все активные операции участников системы. Информация статистическая - это первичный статистический материал, формирующийся в процессе статистического наблюдения, который затем подвергается систематизации, сводке, обработке, анализу и обобщению. Представленные договоры, предметом которых является анализ рынка рекламы, доказывают использование услуги изучение рынка.

В качестве доказательства оказания услуги исследования в области деловых операций была представлена копия страницы газеты «Мозаика» [7] со статьей о кредитных кооперативах. Коллегия не может сделать вывод об использовании данной услуги, так как статья, размещенная на странице газеты правообладателя, не доказывает проведение самостоятельных исследований, а является содержанием газеты.

Предметом договоров [8], [18] является проведение обучающего семинара, что является услугой, относящейся к 41 классу МКТУ в отношении которого правообладателю не предоставлена правовая охрана, и данные договоры не могут быть приняты в качестве доказательств оказания услуги «консультативные службы по организации дел».

Представленный договор [9] об оказании услуг по подбору персонала доказывает оказание услуги «конторы по найму».

В качестве доказательства осуществления услуги «наем помещений для сдачи их в аренду» представлены договоры аренды имущества [10], предметом договоров является передача правообладателем в аренду киосков, принадлежащих ему на праве собственности. Доказываемая услуга подразумевает оказание посреднических услуг в найме и сдаче в аренду помещений, а не сдачу в аренду своего имущества. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает доказательств использования правообладателем услуг по найму помещений для сдачи их в аренду.

Анализ документов [11] показал, что правообладатель оказывает услуги налогового и бухгалтерского аудита.

В качестве использования услуг почтовой рассылки рекламных материалов правообладателем представлены договоры [12] на курьерское обслуживание о распространении печатной продукции по почтовым ящикам, которые являются доказательством использования данных услуг.

Анализ документов [13] показал, что лицензиат правообладателя ООО «Мозаика – Медиа» предоставляет услуги по размещению рекламных макетов на страницах газеты «Мозаика», собирает рекламные материалы для выпуска газеты «Аргументы и факты в Ульяновске» в рамках договора с ЗАО «АиФ», по которому исключительное право на размещение рекламы, и оказание рекламного обслуживания в данном регионе принадлежит лицензиату правообладателя.

Анализ документов [14] показал, что правообладатель оказывает услуги по разработке рекламной компании, создает фирменный стиль, изготовлением аудио, видео, печатной продукции, разработкой и проведением промо и праздничных акций.

Анализ документов [15] показал, что правообладателем осуществляется посредническая деятельность по позиционированию бренда «АиФ», что подтверждает оказание услуги «сбыт товаров через посредников, продвижение товаров.

Предметом договоров [16], представленных как доказательство оказания услуги «бронирование мест для временного проживания», является предоставление услуги по подбору детского оздоровительного лагеря, что подтверждает факт оказания данной услуги.

Анализ документов [17] показал, что правообладатель в рамках данных договоров оказывает услуги по изготовлению видеороликов, что подтверждает использование услуги: видеосъемка.

В рамках договоров [19] на оказание услуг по подбору персонала, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает доказательство оказания услуги «консультации по вопросам выбора профессии».

Анализ документов [20] подтверждает оказание услуги по организации выставок и предоставлению выставочного оборудования.

В качестве доказательства оказания услуги по составлению гороскопов были представлены экземпляры газеты «Мозаика». Однако данные документы не могут быть приняты в качестве использования товарного знака, так как публикация в газете не является подтверждением оказания данной услуги.

Оказание услуги «информация о состоянии и развитии моды» подтверждается публикациями в газете статьей третьих лиц, что также не может быть принято во внимание.

Анализ документов [23], [24] показал, что товарный знак использует при оказании услуг «оффсетная печать, редактирование материалов, составление фотографических репортажей и служба новостей», так как правообладатель является владельцем рекламного печатного издания, что подразумевает комплексное оказание данного вида услуг.

В качестве подтверждения использования услуг по снабжению продовольственными товарами правообладателем представлен договор [25], предметом которого является организация корпоративного выезда. В рамках этого выезда предусмотрено согласование меню и закупка продуктов питания, однако в исполнение этого договора представлены платежные

документы по оплате услуг организации корпоративного выезда. Документов, подтверждающих исполнение отдельной услуги по снабжению продовольственными товарами, представлено не было.

Документы, представленные в качестве доказательства использования услуги юридической службы, были представлены договоры [26] на оказание юридических услуг, что подтверждает использование данной услуги.

Коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает доказательств оказания услуги по управлению делами по охране авторских прав в рамках представленного договора [27]. Условиями договора с ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» является передача исключительного права на воспроизведение, распространение и запрещение воспроизведения и распространения третьим лицам издания «Комсомольская правда», что свидетельствует о передаче авторских прав.

Анализ документов [28], представленных в подтверждение использования услуги моделирования одежды, показал, что правообладателем проводилась работа над композиционным решением униформы для курьеров и выполнением эскиза. Однако моделирование одежды имеет более широкое понятие как услуга, а именно процесс моделирования можно разделить на три этапа. Первый этап моделирования — работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней. Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на основе чертежа и нанесение на нём фасонных линий. Третий этап — разработка выкроек. Моделирование означает создание моделей, внедрение в производство. Задача модельера — разработка перспективных моделей. Выпуск промышленных моделей должен быть рентабелен (выгоден). На производстве это тесное сотрудничество художника, конструктора, технолога. Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оказание услуги «моделирование одежды» в рамках исполнения данного договора.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам, пришла к выводу о том, что перечисленные материалы свидетельствуют об использовании правообладателем словесного товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству № 151542 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, не располагая материалами, доказывающими использование оспариваемого товарного знака правообладателем в отношении остальных услуг, указанных в перечне свидетельства, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода о неиспользовании товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству №151542 в установленный пунктом 3 статьи 22

Закона срок для другой части услуг, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству № 151542 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг.

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»

(591)

(511)

35 – аренда площадей для размещения рекламы, афиши, оформление витрин, выпуск рекламных материалов, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, организация через посредников подписки на газеты, изучение рынка, конторы по найму, составление налоговых деклараций, оформление витрин, почтовая рассылка рекламных материалов, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, размещение вне помещений объявлений, афиш, расклейка объявлений, реклама телевизионная, рекламные агентства, сбыт товаров через посредников.

42- бронирование мест для временного проживания, видеосъемка, консультации по вопросам выбора профессии, организация выставок, офсетная печать, печать по трафарету, редактирование материалов, составление фотографических репортажей, служба новостей, юридические службы.