

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 01.03.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "DOMINO" по заявке №94033408/50 с приоритетом 21.09.1994 произведена 22.07.1996 за №144053 со сроком действия до 21.09.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 23, 33 классов МКТУ и услуг 35, 36, 38 - 42 классов МКТУ на имя АОЗТ "Домино", в дальнейшем изменено наименование на ЗАО "Фирма Домино", Большой Сухаревский пер., 17, Москва, 103051 (далее - правообладатель). В дальнейшем в отношении товаров 33 класса МКТУ зарегистрирован договор уступки на имя Иванова В.В., 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. М.Жукова, 10, кв. 32.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 в отношении товаров и услуг 23, 35, 36, 38-42 классов МКТУ, т.е. полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 22.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.04.2006, с приложением копии заявления.

Заседание коллегии, назначенное на 27.04.2006, по просьбе правообладателя неоднократно переносилось и было назначено на 09.11.2006.

К заседанию коллегии, назначенному на 09.11.2006, представителем правообладателя был представлен отзыв по мотивам заявления.

В отзыве правообладатель утверждает об использовании принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 35 (реклама), 39 (транспорт, упаковка и хранение товаров), 41 (обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий), 42 (дизайн в области упаковки, промышленный дизайн, дизайн в области оформления интерьера) классов МКТУ. В отношении услуг 40 класса МКТУ, правообладатель считает, что товарный знак использовался в отношении услуг по обработке некоторых материалов, и считает возможным оставить формулировку "обработка материалов" или уточнить как "информация по вопросам обработки материалов; обработка бумаги; переплетные работы; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; схем, чертежей, шаблонов выкроек по образцам; шелкография".

В подтверждение использования товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 к отзыву приложены следующие документы:

- журнал "Моя Москва" №5-6/2003 (далее - [1]);
- каталог выставки "Дизайн и реклама" (далее - [2]);
- каталог "Кто есть Кто; реклама, дизайн, полиграфия Москвы", 2004 (далее - [3]);
- каталог "Кто есть Кто в МтПП", 2002 (далее - [4]);
- разрешения на размещение наружной рекламы государственного предприятия "Реклама-Центр", паспорта рекламного места №4842 и №14367, Договор на размещение наружной рекламы, Протоколы-соглашения о взаиморасчетах, фотографии (далее - [5]);
- почетный диплом с конкурса "Московский предприниматель 2002", 2003 (далее - [6]);
- диплом с 7-й выставки "Рекламные технологии", 2004 (далее - [7]);

- диплом лауреата конкурса "Печатное дело 2001", 2002 (далее - [8]);
- сертификат системы добровольной сертификации рекламных и полиграфических услуг (далее - [9]);
- диплом выставки "Рекламные технологии", 2003 (далее - [10]);
- диплом Московской промышленной выставки-ярмарки, 2001(далее - [11]);
- диплом Московского международного фестиваля рекламы (далее - [12]);
- журнал "Мировая энергетика", №3, 2004 (далее - [13]);
- договор №Д-111 от 23.01.2006 на дизайнерские работы и изготовление полиграфической продукции, бланк заказа и акты (далее - [14])
 - договор №Д-119 от 28.01.2005 на полиграфическую продукцию, платежное поручение, счет, счет-фактура (далее - [15]);
 - договор №158 от 27.05.2003 на постоянное полиграфическое обслуживание, платежное поручение, счет, счет-фактура (далее - [16]);
 - договор №66 от 17.02.2006 на изготовление полиграфической продукции, бланк заказа, счет-фактура, платежное поручение (далее - [17]);
 - договор б/н от 10.01.2005 на резку картона, счет, платежное поручение, счет-фактура, товарная накладная (далее - [18]);
 - договор №д672 от 14.12.2005 на выполнение дизайнерских работ, счет фактура, платежное поручение, акт (далее - [19]);
 - договор №д418 от 26.08.2005 на выполнение дизайнерских работ, платежное поручение, счет-фактура, акт (далее - [20]);
 - договор б/н от 20.12.2005 на выполнение дизайнерских работ, платежное поручение, счет-фактура, акт (далее - [21]);
 - счет №362 от 16.09.2005 на фотоформы, платежное поручение, счет-фактура (далее - [22]);
 - счет №190 от 12.05.2005 на фотоформы, платежное поручение, счет-фактура (далее - [23]);

- счет №554 от 12.12.2005 за вывод фотоформы, платежное поручение, счет-фактура (далее - [24]);
- агентский договор на привлечение рекламодателей от 12.01.2005 (далее - [25]);
- агентский договор на привлечение рекламодателей от 10.01.2005 (далее - [26]);
- агентский договор на размещение рекламы от 15.02.2005, платежное поручение, акт, счет-фактура, агентский договор на размещение рекламы от 25.01.2005, платежное поручение, акт, счет-фактура (далее - [27]);
- договор №3 от 06.05.2005 по организации футбольного матча, платежное поручение, акты, счет-фактура (далее - [28]);
- договор №2/4-06 от 12.02.2006 на организацию награждения, платежное поручение, акт, счет-фактура (далее - [29]);
- договор №2а от 20.08.2005 на проведение семинаров и мастер-классов, акт, счет-фактура, платежное поручение (далее - [30]);
- договор б/н от 30.08.2005 перевозки груза, акт, счет-фактура, счет, платежное поручение (далее - [31]);
- договор б/н от 27.05.2005 перевозки груза, акт, счет, счет-фактура, платежное поручение (далее - [32]);
- договор б/н от 27.02.2005 перевозки груза, акт, счет-фактура, счет, платежное поручение (далее - [33]);
- договор упаковки и складского хранения б/н от 01.10.2005, счет, акт, счет-фактура (далее - [34]);
- договор б/н от 01.11.2005 упаковки и складского хранения, платежное поручение, счет, акт, счет-фактура (далее - [35])
- письмо для правообладателя с благодарностью за помощь в организации и проведении фестиваля рекламы (далее - [36]).

Правообладатель считает доказанным факт использования товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 в отношении услуг 35, 39 - 42 классов МКТУ.

Заявителем был представлен отзыв, в котором отмечено, что ни в одном документе не используется обозначение "DOMINO". "Присутствие в указанных документах обозначения ДОМИНО в кириллице или комбинированного обозначения, содержащего оригинальный изобразительный элемент и словесное обозначение Domino, выполненное характерным шрифтом, не позволяет соотнести эти обозначения с товарным знаком №144053, т.к. исполнение этих обозначений буквами иного шрифта, в иной графике с изобразительными элементами является существенным изменением товарного знака".

Таким образом, заявитель считает, что представленные правообладателем документы не доказывают использование товарного знака по свидетельству №144053.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии вновь было перенесено на 22.12.2006 без направления уведомления.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2006, представителем правообладателя представлены дополнительные пояснения и представлены следующие материалы:

- приказ №9 от 09.03.2005 (далее – [37]);
- журнал "Российский печатник" №3, №5, №11-12 2005 (далее – [38]);
- трудовой договор №15 от 01.03.1999 (далее – [39]);
- договор аренды №Д-30/863 от 01.11.2005 (далее – [40]);
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 02.06.2003 №3028, от 18.08.2006 №В315037/2006 (далее – [41]);
- заказы на поставку буклета ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия" (далее – [42]).

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 01.03.2001 по 01.03.2006.

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 "DOMINO" по свидетельству №144053 в отношении товаров и услуг 23, 35, 36, 38 – 42 классов МКТУ.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 в отношении товаров и услуг 23, 35, 36, 38 – 42 классов МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Из отзыва правообладателя, представленного 01.11.2006, следует то, что товарный знак "DOMINO" по свидетельству №144053 не использовался в отношении товаров и услуг 23, 36 и 38 классов МКТУ. В отношении услуг 35, 39 –

42 классов МКТУ использование товарного знака, по мнению правообладателя, подтверждается представленными документами.

Представленные документы [1] –[13] содержат информацию о Компании "Домино", ЗАО "Домино" и о предоставляемых этой компанией услугах. Однако, указанные документы не содержат сведения о том, что оказываемые услуги предоставлялись с использованием товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053.

В качестве аргумента об использовании товарного знака "DOMINO" при оказании услуг, правообладатель в отзыве обращает внимание на то, "что слово "DOMINO" использовалось в рекламе, на выпускаемой продукции, в программах организуемых мероприятий и семинаров". Кроме того, правообладателем отмечено то, что "когда реклама осуществлялась только на русском языке, в ней было указано на сайт правообладателя www.do-mi-no.ru". Правообладателем отмечено то, что в арбитражной практике указывается то, что "доменное имя фактически выполняет роль средства индивидуализации". При этом, по мнению правообладателя, указанное доменное имя не меняет знак по существу. Ввиду изложенного правообладатель просит признать указание доменного имени использованием товарного знака в отношении тех услуг, которые указаны в рекламе и "фактически оказывались по договорам".

Однако доменное имя и товарный знак являются разными объектами права и служат для разных целей: товарный знак – для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, а доменное имя служит для адресации узлов сети Интернет и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, сетевых сервисов), а также идентифицирует владельца адреса. Доменное имя как способ адресации является технической возможностью в сети Интернет, обеспечивающей коммуникационное соединение пользователя с информационным ресурсом. По МКТУ "коммуникационные соединения" относятся к услугам 38 класса. Тем не менее, необходимо отметить, что в отзыве самим правообладателем утверждается об отсутствии использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации и, соответственно, доказательств использования оспариваемого

товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ правообладателем не представлено.

Необходимо отметить то, что в документах [1] – [5] содержится указание на комбинированный знак со словесным элементом "Domino", не относящийся к оспариваемому словесному товарному знаку "DOMINO", зарегистрированному по свидетельству №144053.

Относительно использования товарного знака "DOMINO" в отношении услуг 35 класса МКТУ (реклама) были представлены агентские договоры [25] - [27]. В соответствии с договором [25] ЗАО Фирма "Домино" для ООО "Гелла-принт" привлекала рекламодателей для размещения рекламных материалов в печатном издании "Рекламные технологии", принадлежащем ООО "Гелла-принт", однако сведения об исполнении этого договора не представлены. В соответствии с договором [26] ЗАО Фирма "Домино" для ЗАО "Полиграфист и издатель" привлекает рекламодателей для размещения рекламных материалов в печатном издании "Российский печатник", принадлежащем ЗАО "Полиграфист и издатель". Сведения об исполнении договора представлены [27], однако эти документы не содержат сведений об использовании при оказании услуги товарного знака "DOMINO". Более того, из представленных документов следует, что ЗАО "Фирма Домино" оказывала лишь посреднические услуги между рекламодателем и рекламораспространителем, т.е. правообладатель не оказывал услуги 35 класса – реклама. Таким образом, документы [25] – [27] не могут служить подтверждением использования товарного знака "DOMINO" в отношении услуг 35 класса МКТУ – реклама, указанному в перечне регистрации по данному товарному знаку.

Из представленных документов [31] - [35] не следует то, что ЗАО "Фирма Домино" при оказании услуг для других юридических лиц (ООО "Фирма НЭКСУС", ООО "Мир музыки", АНО "Молочная промышленность", ООО "Меттлер-Толедо ГмбХ", ООО "Тумларе Нэт Трэвел Сервис") использовала товарный знак "DOMINO" по свидетельству №144053. То есть в отношении услуг 39 класса МКТУ использование оспариваемого товарного знака правообладателем не доказано.

В подтверждение использования товарного знака "DOMINO" в отношении услуг 40 класса МКТУ были представлены документы [14] - [18], однако они также не содержат указания на товарный знак "DOMINO" по свидетельству №144053. Следовательно, в отношении услуг 40 класса МКТУ использование оспариваемого товарного знака правообладателем также не доказано.

Документы [28] - [30] свидетельствуют о том, что ЗАО Фирма "Домино" оказывала услуги по организации и проведению футбольного матча, церемонии награждения, оказание образовательных услуг, однако представленные документы не содержат указание на то, что предоставленные услуги были выполнены с использованием оспариваемого товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053. Таким образом, нельзя признать использование оспариваемого товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Что касается использования товарного знака "DOMINO" в отношении услуг 42 класса МКТУ необходимо отметить следующее. Из документов [14] - [17], [19] - [21] , [38] следует то, что правообладателем (ЗАО Фирма "Домино") при оказании услуг (разработка дизайна и изготовление полиграфической продукции, разработка дизайна офиса, оформление входа здания и т.д.) не осуществлялось использование товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053. Следовательно, использование оспариваемого товарного знака "DOMINO" в отношении услуг 42 класса МКТУ правообладателем также не доказано.

После заседания коллегии, состоявшегося 22.12.2006, представителем правообладателя было представлено особое мнение, поступившее 27.12.2006, в котором отмечено следующее. По мнению представителя правообладателя, поскольку товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, то "использование знака обслуживания путем применения его на товаре и упаковке является нетипичным". То есть, по мнению представителя правообладателя, более вероятным является использование товарного знака "в рекламе, где названы предлагаемые услуги, а также на вывеске офиса, где они фактически оказываются".

Однако представленные документы, как указывалось выше, не содержат обозначения товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053. Следует еще раз обратить внимание на тот факт, что ряд представленных документов, в том

числе реклама в журналах [1] – [4] содержат иной товарный знак, а именно комбинированный знак со словесным элементом "Domino", выполненным курсивным шрифтом в латинице, зарегистрированному по другому свидетельству.

Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 в отношении услуг 35, 39 – 42 классов МКТУ.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 01.03.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "DOMINO" по свидетельству №144053 полностью.