

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 комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482, поданное Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака "Domino" по заявке №94002865/50 с приоритетом 04.02.1994 произведена 13.01.1995 за №123482 со сроком действия до 04.02.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 23, 33 классов МКТУ и услуг 36, 38 - 41 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 комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482 в отношении товаров и услуг 23, 36, 38-41 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, назенненному 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 №123482 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 №123482 в отношении услуг 35, 39 - 42 классов МКТУ.

Заявителем был представлен отзыв, в котором отмечено, что "владелец знака не представил надлежащих доказательств использования товарного знака №123482", так как ни на одном документе не используется обозначение "Domino".

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

На заседании коллегии 22.12.2006 представителем правообладателя представлены дополнительные пояснения и представлены следующие дополнительные 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])
- счет №34 от 18.02.2002 на изготовление вывески (далее – [43]).

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 комбинированный товарный знак "Domino" по свидетельству №123482 в отношении товаров и услуг 23, 36, 38 – 41 классов МКТУ.

При вынесении решения были приняты во внимание следующие документы, представленные правообладателем по заявке 94033393/50 (свидетельство № 144052):

- акт №00000107 от 25.08.2005 (далее – [44]);
- приглашение на чемпионат МФЛ 06.05.2005 (далее – [45]);
- программы семинаров (далее – [46]).

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482 в отношении товаров и услуг

23, 36, 38 – 41 классов МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Из отзыва правообладателя, представленного 01.11.2006, следует, что комбинированный товарный знак "Domino" по свидетельству №123482 не использовался в отношении товаров и услуг 23, 36 и 38 классов МКТУ.

В отношении остальных услуг, указанных в перечне регистрации, установлено следующее.

Классы 35 и 42 МКТУ не содержатся в перечне регистрации №123482. То есть, документы [25] - [27], представленные в качестве доказательств использования комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482 в отношении услуг 35 класса МКТУ, не учитываются при анализе документов.

Представленные документы [1] –[17] [19] - [21], [38] содержат информацию о Компании "Домино", ЗАО "Домино" о предоставляемых этой компанией услугах – полный комплекс дизайнерских и полиграфических услуг. Однако, оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №123482 не зарегистрирован в отношении указанных услуг, соответствующих 42 классу МКТУ.

Что касается представленных документов [31] - [35], то из них не следует, 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 комбинированный товарный знак "Domino" по свидетельству №123482. То есть в отношении услуг 39 класса МКТУ использование оспариваемого товарного знака правообладателем не доказано.

В подтверждение использования комбинированного товарного знака "Domino" в отношении услуг 40 класса МКТУ были представлены документы [14] - [18], [39], однако они также не содержат указания на комбинированный товарный знак "Domino" по свидетельству №123482. Следовательно, в отношении услуг 40 класса МКТУ использование оспариваемого товарного знака правообладателем также не доказано.

Следовательно, правообладателем не доказано использование комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482 в отношении услуг 39 – 40 классов МКТУ.

Что касается использования комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482 в отношении услуг 41 класса МКТУ необходимо отметить следующее. Документы [28] - [30], [44] - [46] свидетельствуют о том, что ЗАО Фирма "Домино" оказывала услуги по организации и проведению футбольного матча, церемонии награждения, оказание образовательных услуг. Представленные документы свидетельствуют о том, что предоставленные услуги были осуществлены с использованием комбинированного товарного знака со словесным элементом "Domino" по свидетельству №123482. То есть, использование оспариваемого товарного знака "Domino" по свидетельству №123482 правообладателем в отношении услуг 41 класса МКТУ 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, относятся к услугам 42 класса МКТУ, который отсутствует в перечне регистрации комбинированного товарного знака "Domino" по свидетельству №123482.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 01.03.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "Domino" по свидетельству №123482, сохранив ее в отношении услуг 41 класса МКТУ – организация спортивных и культурно - просветительских мероприятий.

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

41 класс - организация спортивных и культурно -

просветительских мероприятий