

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 № 200220, поданное фирмой АО Балтика, Эстония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Товарный знак «МОЗАИКА» по заявке № 99707244/50 с приоритетом 18.05.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.03.2001 за № 200220 в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мозаика», Ульяновск.

На основании договора об уступке, зарегистрированного в Роспатенте 02.10.2007 за № РД0027248, 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 № 200220 в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве, 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, Фрунзенская набережная, д.38/1, кв.136, Москва, 119270) 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 №200220, 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 « Курьерское агентство «Мозаика»
- ООО «Мозаика - Пресс»
- ООО «Выставочная компания «Мозаика»
- ООО «Информационно-рекламное агентство «Мозаика»
- ООО «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 консультативные службы по организации дел подтверждается договором возмездного оказания услуг на проведение обучающего семинара.

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

9. Услуга «наем помещений для сдачи их в аренду» подтверждается договорами аренды имущества, договором по подготовке и проведению выставки.

10. 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, договорами на курьерское обслуживание.

11. 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».

12. 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 на рекламу на ТВ и радио, в печатных СМИ, изготовление аудиоролика, видеороликов, разработку макетов, изготовление баннеров и наружную рекламу.

13. 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 на изготовление блокнотов с символикой, распространение сувенирной продукции, договор на позиционирование бренда «АиФ».

14. Услуга офисная служба подтверждается договором на курьерское обслуживание.

15. Услуга по репродуцированию документов подтверждается договором на изготовление печатной продукции.

16. Услуга по автоматизированному ведению файлов подтверждает договор на курьерское обслуживание.

17. Услуга хранение товаров подтверждается договором аренды помещений.

18. Услуга по упаковке товаров подтверждается договором поставки.

19. Услуга по предоставлению информации о путешествиях подтверждается наличием рубрики «Мир путешествий» в газете «Мозаика».

20. Услуги по организации путешествий подтверждают договоры по организации выезда на туристическую базу и организации отдыха для детей.

21. Услуга по организации развлекательных мероприятий подтверждается договором по организации корпоративного мероприятия.

22. Услуга по организации отдыха подтверждается договором на оказание услуг по организации выезда на туристическую базу.

23. Услуги публикации текстовых материалов и публикации интерактивных периодических изданий подтверждают экземпляры газеты «Мозаика» и распечатка с сайта «mosaica.ru».

24. Услуга издательская деятельность подтверждается уставом редакции «Мозаика», договором о совместной деятельности, свидетельством регистрации СМИ «Мозаика», договором купли продажи газетной и офсетной бумаги, агентским договором по проведению подписки, штатным расписанием.

25. Услуги службы новостей; кроссворды подтверждаются экземпляром газеты «Мозаика» и договором на печатание газеты «Призовые сканворды – Мозаика».

26. Услуга предоставления информации метеорологии подтверждается экземпляром газеты «Мозаика».

27. Услуга по организации обучающих семинаров и тренингов подтверждается договорами по организации обучающих семинаров.

28. 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.

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

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

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

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

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

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

35. 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.

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

37. Услуга дизайн художественный подтверждается изготовлением буклетов и оригинал макетов по договорам.

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

39. Товарный знак используется на бланках документов, а также в предложениях о выполнении работ, об оказании услуг, в объявлениях, на 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 (05.03.2001) товарного знака по свидетельству №200220 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 комбинированный товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОЗАИКА», выполненное буквами русского алфавита в оригинальной манере, и стилизованное изображение трех кубиков.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно решению Палаты по патентным спорам от 12.09.2008 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, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба.

Анализ представленных правообладателем документов, доказывающих использование товарного знака в отношении услуг 35 класса 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. Из договоров [11,12] следует, что правообладатель осуществляет рекламное обслуживание, оказывает услуги по радиорекламе, рекламе телевизионной, разработке рекламных компаний, осуществляет рекламу на ТВ и в печатных СМИ, изготавливает аудиоролики и видеоролики. Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает оказание правообладателем услуги реклама.

В качестве доказательств оказания услуги: «офисная служба» правообладателем представлен договор на курьерское обслуживание, который не может быть принят как подтверждение оказания данной услуги, так как курьерское обслуживание представляет собой самостоятельный вид услуги.

В подтверждение оказания услуги: «менеджмент в сфере бизнеса» доказательств использования знака представлено не было.

Коллегией Палаты по патентным спорам не проводилась оценка представленных документов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16], так как данные документы касаются услуг, в отношении которых товарному знаку по свидетельству №200220 не предоставлена правовая охрана.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, а именно: «упаковка и хранение товаров; организация путешествий».

Документы [17], представленные в подтверждение оказания услуги хранение товаров, не могут быть приняты во внимание, так как являются договорами аренды помещений и относятся к другим видам услуг.

Анализ документов [18], представленных в подтверждение оказания услуги: «упаковка товаров» показал, что договор на оказание курьерского обслуживания не относится к данному виду услуги. Договор на покупку цветов и экземпляр газеты «Мозаика» с публикацией о доставке цветов не может служить доказательством оказания услуг «упаковка товаров», поскольку в рамках договора правообладатель выступает покупателем цветов и упаковки к ним.

Анализ документов [20] показал, что правообладателем осуществляется услуга по организации путешествий.

Документы [19] относятся к услуге: «предоставление информации о путешествиях», в отношении которой данному товарному знаку не предоставлена правовая охрана.

Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно: воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Анализ договора [20] показал, что по данному договору правообладатель является плательщиком, а оказание услуги по организации развлекательного

мероприятия осуществляется другим юридическим лицом, в связи с чем этот договор не может быть принят во внимание.

Анализ договора [21] показал, что правообладателем осуществляется деятельность по организации корпоративных мероприятий, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам считает, что знак используется при оказании услуги: «развлечения».

Документы [22, 23, 24, 25, 26] относятся к услугам, в отношении которых данному рассматриваемому товарному знаку правовая охрана не предоставлена.

Анализ документов [27] показал, что правообладателем осуществляется деятельность по организации обучающих семинаров, что позволяет квалифицировать деятельность правообладателя как обеспечение учебного процесса.

В отношении услуг «воспитания; организация спортивных и культурно – просветительных мероприятий» доказательств использования представлено не было.

Правовая охрана рассматриваемого товарного знака предоставлена также в отношении услуг 42 класса МКТУ, а именно: обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки».

Документы [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,38] относятся к услугам, в отношении которых товарному знаку правовая охрана не предоставлена.

В качестве подтверждения использования услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками правообладателем представлен договор [35], 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 не представлено.

В качестве доказательства использования услуги юридической службы, были представлены договоры [36] на оказание юридических услуг, что подтверждает использование данной услуги.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам, пришла к выводу о том, что перечисленные материалы свидетельствуют об использовании правообладателем комбинированного товарного знака «МОЗАИКА» по свидетельству № 200220 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части услуг 35, 39, 41 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 №200220 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 № 200220 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг: