

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.02.2006, поданное компанией «Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк.», США (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ДОМИНО" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.02.1998 за №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АОЗТ «СОФТ-ВЕСТ», Россия. Роспатентом 12.03.2003 были внесены изменения в наименовании правообладателя, а именно, в настоящее время владельцем является ЗАО «СОФТ-ВЕСТ», Россия (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2006 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

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

- распечатка раздела "Продукты и услуги" с сайта ЗАО"Софт-Вест" [2];
- сведения о принадлежности домена soft-west.ru ЗАО "Софт-Вест" [3];
- образец Лицензионного соглашения на ПК "Домино" [4];
- распечатка раздела "Франчайзинг" с сайта ЗАО ТД "АРОМА" [5];
- сведения о принадлежности домена aroma.ru ЗАО ТД "АРОМА" [6];
- копия договора №20323/01 от 26.02.2001 с приложениями [7];

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

В отзыве [1] правообладателем указано, что представленные документы подтверждают использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении всего перечня услуг, указанного в свидетельстве.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака «ДОМИНО» по свидетельству №161053 в силе полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2006, представителем правообладателя был представлен отзыв, к которому были приложены следующие дополнительные материалы:

- выдержка из Закона РФ "Об авторском праве..." [20],
- сведения о предоставлении "Лицензии для тестирования" [21],
- определение термина "программирование" [22].

Заявителем был представлен отзыв, в котором отмечено, что представленные материалы свидетельствуют о том, что владельцу товарного знака принадлежит программный комплекс под названием "ДОМИНО". Кроме того, указано, что товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №161053 не

использовался для услуг 42 класса МКТУ, поскольку применение знака на товаре "Программный комплекс "ДОМИНО" не является подтверждением использования знака для услуг 42 класса "прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, разработка, корректировка и реализация программного обеспечения вычислительных машин, в том числе для автоматизации торгово-финансовой деятельности".

Решением от 20.02.2007 Палатой по патентным спорам было удовлетворено заявление от 28.02.2006 и досрочно прекратила правовую охрану товарного знака «ДОМИНО» по свидетельству № 161053.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2008 по делу № А40-24216/07-67-214 решение Палаты по патентным спорам от 20.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДОМИНО» по свидетельству № 161053 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 21.01.2008 заявление от 28.02.2006 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2008, правообладателем было представлено дополнительное обоснование ранее представленных материалов с приложением дополнительных документов, приведенных в указанном выше судебном акте [23].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (19.02.1998) товарного знака по заявке №97700807/50 правовая база для рассмотрения заявления от 28.02.2006 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 27.02.2006 включительно (далее – период доказывания).

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 №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, разработка, корректировка и реализация программного обеспечения вычислительных машин, в том числе для автоматизации торгово-финансовой деятельности».

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

При оценке представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах заявки решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2008 по делу № А40-24216/07-67-214.

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". Исполнение договоров подтверждено актами сдачи-приемки работ [24], представленными правообладателем в судебном заседании.

Документы [2] – [3], [5], [17], [21] содержат информацию о ЗАО "СОФТ-ВЕСТ" и о предоставляемых этой компанией товарах и услугах, при этом носят информативный (рекламный) характер.

Представленные материалы [6], [9], [14] - [15] не были приняты во внимание, так как они не содержат упоминания об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №161053.

В решении Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2008 по делу № А40-24216/07-67-214 были рассмотрены все представленные документы и сделан вывод о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «ДОМИНО» по свидетельству № 161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, разработка, корректировка и реализация программного обеспечения вычислительных машин, в том числе для автоматизации торгово-финансовой деятельности».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ДОМИНО» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, находит основания для отказа в удовлетворении заявления от 28.02.2006.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 28.02.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДОМИНО» по свидетельству №161053.**