

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 № 3520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.08.2006, поданное ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «molotok ru» по свидетельству № 236399, при этом установлено следующее.

Регистрация вышеуказанного товарного знака произведена 24.01.2003 за №236399 по заявке №2000701581/50 с приоритетом от 28.01.2000 на имя Компании «нетБридж Лимитед», Кипр (далее – правообладатель). После заседания коллегии Палаты по патентным спорам на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 23.01.2007 №РД0016993, правообладателем товарного знака стала фирма «Молоток Холдингз Лимитед», Кипр. Знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.08.2006 о досрочном полном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «molotok ru» по свидетельству №236399 по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «molotok ru» по свидетельству №236399 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

- устав Общества с ограниченной ответственностью «нетБридж Сервисиз» (Новая редакция), М., 2000г., на 13л. [1];
- доверенность от компании «нетБридж Лимитед», на 10 л. [2];
- договор №ЕСМРС/17-29 на оказание услуг от 15.06.2006, Москва, на 4 л. [3];
- информация, размещенная на сайте molotok.ru, на 46 л. [4];

- платежные поручения №№76, 328926 от 22.08.2006, на 2 л. [5];
- платежное поручение №651 от 16.08.2006, на 1 л. [6];
- платежное поручение №435 от 27.03.2006, на 1 л. [7];
- платежное поручение №54 от 28.03.2006, на 1 л. [8];
- платежные поручения №№404650, 1624, 993270 от 30.03.2006, на 3 л. [9];
- извещения на оплату услуг Интернет-аукциона, на 15 л. [10].

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.08.2006 частично.

С учетом даты регистрации (24.01.2003) товарного знака по свидетельству №236399 правовая база для рассмотрения заявления от 25.08.2006 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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.

С учетом даты (25.08.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 25.08.2001 по 24.08.2006, включительно.

Товарный знак по свидетельству №236399 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы «molotok ru», выполненные приближенным к стандартному шрифтом прописными буквами латинского алфавита, между которыми расположено стилизованное изображение молотка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании им комбинированного товарного знака со словесным элементом «molotok ru» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный».

Исходя из представленного документа [1] видно, что правообладатель является единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «нетБридж Сервисиз», Москва. Предметом деятельности последнего является, в том числе, оказание посреднических, рекламных, консультационных, маркетинговых и прочих услуг организациям и физическим лицам на территории Российской Федерации и за её пределами; оказание услуг в разработке проектов и технологий в области Интернета; организация и проведение ярмарок-продаж и аукционов товаров; инвестиционная деятельность в области Интернета; оказание услуг по заключению контрактов и закупке машин, оборудования и других товаров.

Согласно данным [4] Общество с ограниченной ответственностью «нетБридж Сервисиз» посредством так называемой услуги «Интернет-аукциона» предлагает потребителю (пользователю) услуги по использованию сайта www.molotok.ru для размещения информации о товаре/услугах с целью последующей покупки или продажи различных товаров/услуг другими потребителями. На сайте www.molotok.ru

используется комбинированное изображение рассматриваемого обозначения «molotok.ru» в том виде как оно зарегистрировано по свидетельству №236399.

С правилами выставления предметов и услуг на продажу на Интренет-аукционе, с перечнем предметов и услуг, которые запрещается выставлять на продажу на Интернет-аукционе или выставление которых на продажу осуществляется на особых условиях и т.д. можно ознакомиться на самом сайте www.molotok.ru.

На основании договора [3] Общество с ограниченной ответственностью «нетБридж Сервисиз» также оказывает услуги по разработке дизайна и подготовке материалов для размещения лотов заказчика на вышеуказанном сайте.

Представленные извещения и платежные поручения [5-10] свидетельствуют об оказании вышеперечисленных услуг. Оплата за услуги Интернет-аукциона molotok.ru осуществляется также наличными расчетами в реальном времени с помощью платежных систем: «ДЕНЬГИ@MAIL.RU»; Яндекс.Деньги (PayCash); WEBMONEY и т.д.

В соответствии с вышеизложенным видно, что правообладатель использует товарный знак по свидетельству №236399 в отношении услуг по продвижению товаров на рынок, целью которых служит налаживание маркетинговых коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и организациями с помощью прямых (реклама) и косвенных средств с целью обеспечения продаж продуктов организации (Е.П.Голубков «Маркетинг, словарь-справочник», Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, Издательство «ДЕЛЮ», М., 2001г., с.164).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оказываемые правообладателем услуги по продвижению товаров/услуг посредством их рекламирования и реализации квалифицируются как услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса», т.к. «менеджмент» (управление) – рассматривается как вид интеллектуального труда, представляющего собой систему последовательных управленческих функций, циклов, процессов, которые обеспечивают координацию и регулирование других видов человеческого труда (slovari.yandex.ru).

Таким образом, рассматриваемый товарный знак «molotok ru» по свидетельству №236399 используется в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный».

В отношении остальных товаров и услуг доказательства использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «molotok ru» по свидетельству №236399 не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «molotok ru» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса», части услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.08.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.08.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «molotok ru» по свидетельству №236399 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511) 35 – менеджмент в сфере бизнеса.
42 – дизайн художественный.

