

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, 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ДОМИНО" по заявке №98701570/50 с приоритетом 03.02.1998 произведена 16.12.1999 за №182687 со сроком действия до 03.02.2008. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса и услуг 42 класса МКТУ на имя АОЗТ "Софт-Вест", в дальнейшем изменено наименование на ЗАО "СОФТ-ВЕСТ", ул. Профсоюзная, 113, копр.2, комн. 167, Москва, 117642 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров и услуг 09 и 42 класса МКТУ, т.е. полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 06.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.06.2006, с приложением копии заявления.

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

- распечатка раздела "Продукты и услуги" с сайта ЗАО "Софт-Вест" (далее- [2]);
- сведения о принадлежности домена soft-west.ru ЗАО "Софт-Вест" (далее - [3]);
- образец Лицензионного соглашения на ПК "Домино" (далее - [4]);

- распечатка раздела "Франчайзинг" с сайта ЗАО ТД "АРОМА" (далее - [5]);
- сведения о принадлежности домена aroma.ru ЗАО ТД "АРОМА" (далее - [6]);
- копия договора №20323/01 от 26.02.2001 с приложениями (далее - [7]);
- копия договора №20487/2003 от 30.07.2003 с приложениями (далее - [8]);
- распечатка главной страницы сайта ЗАО "Робинзон багаж" (далее - [9]);
- копия договора №20464/2003 от 10.06.2003 с приложениями (далее - [10]);
- копия договора №20515/2004 от 27.01.2004 с приложениями (далее - [11]);
- копия договора №20555/2004 от 22.11.2004 с приложениями (далее - [12]);
- копия договора №20567/2005 от 01.02.2005 с приложениями (далее - [13]);
- распечатка с сайта ООО "Райзинг Стар Медиа" (далее - [14])
- сведения о принадлежности домена kinostardelux.ru (далее - [15]);
- копия договора №20576/2005 от 22.04.2005 с приложениями (далее - [16]);
- информация о выставках, рекламные публикации (далее - [17]);
- копия сведений из руководства ПК Домино (далее - [18]);
- копия упаковки ПК Домино (далее - [19]).

В отзыве [1] правообладатель утверждает, что приложенные документы подтверждают использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении всего перечня товаров и услуг, указанного в свидетельстве.

Заявителем был представлен отзыв, в котором отмечено, что вышеуказанные материалы свидетельствуют о том, что владельцу товарного знака принадлежит программный комплекс под названием "ДОМИНО". Однако, оспариваемый товарный знак по свидетельству №182687 зарегистрирован, кроме товаров 09 класса МКТУ, связанных с программным обеспечением, также и для услуги 42 класса МКТУ. Заявитель считает, что представленные документы не доказывают использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении как товаров 9 класса МКТУ, так и услуг 42 класса МКТУ.

Решением от 16.01.2007, утверждённым Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Руководитель Роспатента) 07.03.2007, Палата по патентным спорам

удовлетворила заявление от 28.02.2006 и признала правовую охрану товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 недействительной полностью.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.03.2008 года по делу №А40-25379/07-67-227 признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 07.03.2007.

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 07.03.2008, принятому по делу №А40-25379/07-67-227, заявление от 28.02.2006 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.06.2008, были представлены дополнительно материалы, указанные в решении Арбитражного суда г. Москвы от 07.03.2008 года по делу №А40-25379/07-67-227, а именно:

- акты приемки работ за 2005 г. по договору №20567/2005 от 01.02.2005 [20];
- акты от 13.05.2005 по договору №20576/2005 от 22.04.2005 [21];
- акты сдачи-приемки работ по договору №20323/01 от 26.02.2001 [22];
- акты приемки работ по договору №20487/2003 от 30.07.2003 [23].

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 28.02.2001 по 28.02.2006.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лицо, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Представленные материалы [6], [9], [14] - [15] не содержат никакого упоминания об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №182687.

На представленных копиях Руководства ПК Домино [18] и упаковки ПК Домино [19] обозначение Домино используется как название программного комплекса, то есть данные документы носят информативный (рекламный) характер. Кроме того, документы [2] – [3], [17] содержат информацию о правообладателе рассматриваемого товарного знака (ЗАО "СОФТ-ВЕСТ") и о предоставляемых этой компанией товарах и услугах. Однако указанные документы также носят информативный (рекламный) характер. То есть данные материалы [2] – [3], [17] - [19] могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Что касается остальных документов ([4], [7], [8], [10] - [13], [16]), то они содержат сведения о поставках правообладателем (ЗАО "СОФТ-ВЕСТ")

третьим лицам программного комплекса "Домино" и обязательств по вводу его в эксплуатацию, а также в соответствии с документом [13] правообладатель осуществляет проведение модификаций и незначительных доработок программного комплекса "Домино". То есть из данных договоров следует, что правообладатель осуществляет как поставки ПК "Домино" (товары 09 класса МКТУ), так и выполняет работы по установке и настройке информационной системы для автоматизации работы кинотеатра в торговом центре "МЕГА", то есть осуществляет программирование (услуги 42 класса МКТУ). При этом факт исполнения перечисленных выше договоров [4], [7], [8], [10] - [13], [16], то есть факт введения в гражданский оборот указанных товаров и услуг подтвержден документами [20] - [23].

Таким образом, правообладателем доказано использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в оспариваемый период.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 28.02.2006, и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №182687.