

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 23.11.2005, поданное ООО «Издательский дом «НИОЛА 21 век» (далее - заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ВАШ ДОМ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.04.1998 за номером свидетельства 163082 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования Информационно-учебный центр "ЭЛИС", 249020, г. Обнинск, Калужская область, ул. Красных Зорь, 3 (далее – правообладатель). Согласно сведениям Госреестра право на использование товарного знака «ВАШ ДОМ» сроком на 5 лет предоставлено Негосударственному образовательному учреждению "Городской Информационно-Методический Центр Компьютерных Технологий", 125047, Москва, ул.3-я Тверская-Ямская, 29/6 на основании лицензионного договора, зарегистрированного 12.03.2001 за № 17505.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 28.12.2004 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "ВАШ ДОМ" по свидетельству № 163082 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ – аукционная

продажа, демонстрация товаров, агентства по импорту - экспорту, организация выставок с коммерческими и рекламными целями».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 частично, а именно в отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг» по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. К заявлению приложено письмо Федерального государственного учреждения «Российская книжная палата» №25-/5 от 11.11.2005, сообщающее в частности то, что Информационно-учебный центр «Эллис» в Российской книжной палате не зарегистрирован.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.03.2006, отзыв от 03.03.2006, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- на основании зарегистрированного лицензионного договора (12.03.2001 № 17505) право на использование товарного знака по свидетельству № 163082 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса – «издание книг» предоставлено Негосударственному образовательному учреждению «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий» (далее – лицензиат);

- в рамках проводимых работ по государственному контракту № 12.44.10/118 от 23.06.2003 с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации лицензиат издал, отпечатал и передал книгу «Практика, проблемы, рекомендации по обеспечению безопасности туристов» тиражом 500 экз. Названная книга согласно пункту 1.1 контракта была маркирована товарным знаком «Ваш дом»;

- в рамках проводимых работ по Договору № 7-РП-2003 от 2003 года с Префектурой Восточного административного округа Лицензиат разработал, издал, отпечатал и передал книгу под названием «Рабочее место оператора ЕИРЦ. Руко-

водство пользователя», которая маркирована товарным знаком «Ваш дом». За данную работу Префектура объявила благодарность лицензиату;

- по договору заказа (поставки) от 10.09.2005 Лицензиат изготовил и поставил заказчику – ГУ «ЕИРЦ ЗАО» 1000 экземпляров книги «Арендаторы Ведение лицевых счетов юридических лиц», которая также маркирована товарным знаком «ВАШ ДОМ».

Правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ – издание книг представлены следующие материалы:

1. Договор № 7-РП-2003 от 03.03.2003 и платежные поручения на 6 л.. [1];
2. Благодарственное письмо Префектуры на 1 л. [2];
3. копии из Руководства пользователя «Рабочее место оператора ЕИРЦ» на 3 л. [3];
4. Договор заказа от 10.09.2005, акт выполненных работ и платежное поручение на 4 л. [4];
5. копии Руководства пользователя «Арендаторы Ведение лицевых счетов юридических лиц» на 2 л. [5];
6. Государственный контракт № 12.44.10/118 от 23.06.2003, акт выполненных работ и платежные документы на 9 л. [6];
7. Копии из книги «Практика, проблемы, рекомендации по обеспечению безопасности туристов на 3 л. [7].

Заявитель, ознакомившись с представленными документами, приобщил к материалам заявления следующие документы:

- копия письма ФГУ «Российская книжная палата» № 250/5 от 11.11.2005 на 1 л. [8];
- копия письма ФГУ «Российская книжная палата» № 258/5 от 22.11.2005 на 1 л. [9].

По просьбе правообладателя заседание коллегии было перенесено на 04 мая 2006.

В ходе рассмотрения заявления правообладатель представил дополнение к отзыву, в котором привел следующие доводы:

- представленные печатные издания соответствуют понятиям «книжное издание», «книга» и, в связи с этим, являются подтверждением использования товарного знака «ВАШ ДОМ»;
- вопрос о применении кода ISBN на книгах не является предметом рассмотрения заявления.

Правообладателем в дополнение к отзыву были представлены следующие материалы:

- Договор № 12/02 от 15.02.2004, акт выполненных работ, дополнительное соглашение № 1 и рекламный буклет на 8 л. [10];
- Копии Большого толкового словаря русского языка на 2 л. [11].

Заявитель выразил несогласие с мнением правообладателя о том, что представленные им документы подтверждают использование товарного знака, и представил выдержки из следующих источников информации:

- копия письма правообладателя №68-10/2005 от 20.10.2005 на 4 л. [12];
- Приказ Мининформпечати России от 28.06.1993 № 127 «Об утверждении перечня выходных сведений, размещаемых в непериодических печатных изданиях» на 2 л. [13];
- Издательский словарь – справочник 1998 года издания М. Юрист на 9 л. [14];
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с изменениями и дополнениями на 6 л. [15];
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.4 – 2006 на 16 л. [16];
- Гост 7.53-2001 «ISBN – Международная стандартная нумерация книг» на 7 л. [17].

В ходе рассмотрения заявитель представил особое мнение от 06.05.2006 и жалобы от 10.05.2006 и 30.05.2006, доводы которых сводятся к следующему:

- при принятии решения необходимо учитывать данные Российской книжной палаты, согласно которым ни правообладатель, ни лицензиат не зарегистрированы как книгоиздатели;

- вызывает сомнение подлинность представленных правообладателем материалов.

Одновременно с дополнением представлены следующие материалы:

- обращение Президента Российской книжной палаты г-на С.В. Степашина к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственное-патентам и товарным знакам Б.П. Симонову от 25.05.2006 на 2 л. [18];

- копия письма ФГУ «Российская книжная палата» за №241/6 от 10.05.2006, адресованного Генеральному директору Издательского дома «Ниола 21-й век» А.Е. Гурнову на 1 л. [19];

- копия писем ФГУ «Российская книжная палата» за №272/7 от 11.05.2006 за №242/6 от 10.05.2006, адресованных Директору НОУ «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий» на 2 л. [20, 21].

В ходе рассмотрения заявления на заседании коллегии от 30.08.2006 заявителем представлены:

- копия Депутатского запроса, адресованного Генеральному прокурору Российской Федерации действительному статскому советнику юстиции В.В.Устинову на 1 л. [22];

- копия письма за №84 А , подготовленного для направления генеральному директору НОУ «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий» С.М. Гурнову на 1 л. [23];

- справочная информация об изданиях, в СЕРИИ которых есть словосочетание «Ваш дом», зарегистрированных в Российской книжной палате период с 1980 года по настоящее время на 3 л. [24].

Решением от 27.10.2006, утверждённым Руководителем Роспатента, Палата по патентным спорам удовлетворила заявление от 23.11.2005 и досрочно прекратила правовую охрану товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству №163082 в

отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2007 по делу № А40-5994/07-67-64, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций решение Палаты по патентным спорам от 27.10.2006 признано недействительным.

Во исполнение данных судебных актов заявление от 23.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству №163082 рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит основания для удовлетворения заявления от 23.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 163082.

С учетом даты регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 23.11.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонст-

рации 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 заявлением от 23.11.2005 вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 касается товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг».

С учетом даты (23.11.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 23.11.2000 по 22.11.2005.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 163082 использовался лицензиатом (Негосударственное образовательное учреждение «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий») до даты 23.11.2005 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг».

По договору № 7-РП-2003 от 03.03.2003 [1] Префектура Восточного административного округа г. Москвы заказала Городскому Информационно-Методическому центру Компьютерных технологий создание научно-технической продукции (программного продукта) «Создание и внедрение в эксплуатацию программно-технологического комплекса окружного Единого информационно-расчетного центра Восточного административного округа (анализ платежей и просроченных задолженностей)» с одновременной разработкой руководства пользователя к данному программному комплексу в виде книги под названием «Рабочее место оператора ЕИРЦ. Руководство пользователя». Согласно пункту 1.2 Договора книга должна была быть издана тиражом в 100 экз. и маркирована товарным знаком «ВАШ ДОМ» (свидетельство № 163082). Платежные поручения № 612 от 25.12.2003, № 007 от 30.06.2003, 309 от 03.07.2003 подтверждают исполнение обязательств по договору [1]. На обложке и титульном листе книги [3] применен товарный знак по свидетельству № 163082. За изданную книгу «Рабочее место оператора ЕИРЦ. Руководство пользователя» Префектура Восточного админист-

ративного округа г. Москвы выразила благодарность Городскому информационно-методическому центру компьютерных технологий [2].

По договору заказа от 10.09.2005 [4] Государственное учреждение «ЕИРЦ ЗАО» заказало Городскому информационно-методическому Центру Компьютерных технологий издание книги «Арендаторы Ведение лицевых счетов юридических лиц» в твердом переплете. В соответствии с условием пункта 3.2 Договора [4] каждый экземпляр товара должен быть маркирован товарным знаком «ВАШ ДОМ» (свидетельство № 163082). Акт выполненных работ от 10.10.2005 подтверждает факт выпуска и передачи заказчику книги «АРЕНДАТОРЫ» ведение лицевых счетов юридических лиц» тиражом одна тысяча экземпляров, оплаченных по платежному поручению № 456 от 28.12.2005. На обложке и титульном листе книга маркирована товарным знаком по свидетельству № 163082 [5].

По государственному контракту № 12.44.10/118 от 23.06.2003 [6] Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации заказало НОУ «Городской Информационно-Методический Центр Компьютерных Технологий» разработку методических рекомендаций по защите прав и интересов туристов, обеспечению их безопасности» и издание на их основе книги «Практика, проблемы, рекомендации по обеспечению безопасности туристов». Согласно акту сдачи приемки по государственному контракту от 23.06.2003 книга была передана заказчику в количестве 500 экземпляров и оплачена полностью по платежным поручениям № 234 от 06.08.2003, № 334 от 30.09.2003 и № 498 от 11.12.2003. Обложка и титульный лист книги маркированы товарным знаком по свидетельству № 163082 [7].

Таким образом, представленные правообладателем доказательства подтверждают использование товарного знака лицензиатом в отношении товаров 16 класса МКТУ книги. Поскольку выпуск книг предполагает осуществление издательской деятельности, результатом которой являются книги, то оспариваемый товарный знак применялся и при оказании соответствующих услуг 41 класса МКТУ «издание книг».

Относительно доводов особого мнения от 06.05.2006 и жалоб от 10.05.2006 и 30.05.2006, в которых заявитель указывает, что представленная продукция не является книгами, Палата по патентным спорам отмечает, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2007 по делу № А40-5994/07-67-64 установлено, что вышеуказанные печатные издания являются книгами в общепринятом понятии.

Относительно мнения заявителя, изложенного в письмах от 10.05.2006 №80 и от 30.05.2006 б/н, в которых заявитель ставит под сомнение факт достоверности представленных правообладателем документов на основании источников информации, указанных выше за №№ 1-7, 10, Палата по патентным спорам отмечает, что оценка достоверности документов, представляемых сторонами, участвующими в рассмотрении заявления, и выявление факта их фальсификации не относится к ее компетенции.

Таким образом, основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака №163082 «ВАШ ДОМ» в связи с утверждением заявителя о неиспользовании указанного знака в предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона период отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 23.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 163082.