

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 (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 №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 15.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БУДЕТ» по свидетельству №273297, поданное Закрытым Акционерным Обществом «АИСТ», г. Тольятти (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003722619/50 с приоритетом от 18.11.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 10.08.2004 за № 273297 в отношении товаров 09, 28 и услуг 35-39, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Палия Владимира Ивановича, г.Ростов – на- Дону (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №273297 является словесным выполненным буквами стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 273297 в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области телекоммуникаций.

Лицо, подавшее заявление, является правообладателем товарного знака «*budu*» по свидетельству № 383274, который использует в своей хозяйственной деятельности. Для развития своего бизнеса лицом, подавшим заявление, была подана заявка на товарный знак «буду» в кириллице, однако им было получено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому регистрации обозначения препятствует товарный знак по свидетельству 273297.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273297 в отношении части услуг 38 класса МКТУ, а именно: «информация по вопросам дистанционной связи, маршрутизация и соединения телекоммуникационные, обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров), обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютеров, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая (с использованием радио, телефона или других средств электронной связи), телеконференции (Интернет), услуги абонентской телефонной службы, услуги по предоставлению телефонной связи».

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 25.01.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.03.2010 года, с приложением копии заявления от 15.12.2009.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака «БУДЕТ», относятся к части услуг 38 класса МКТУ, а именно: «агентства печати новостей, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), информация по вопросам дистанционной связи, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютеров, передача срочных объявлений, почта электронная, телеконференции (Интернет).

В качестве подтверждения своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «БУДЕТ» по свидетельству №273297 в отношении услуг 38 класса МКТУ:

- копии договоров с платежными поручениями, актами сдачи – приемки и актами сверки взаимных расчетов №У-0003 от 01.01.2007; №АИП – 00001 от 01.09.2007 [1];
- копии свидетельств о регистрации средств массовой информации [2];
- распечатки с сайтов портала [3];
- распечатки с сайта Центра регистрации доменов «RU center» [4];
- копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе [5];
- копия договора № 018/07 [6];
- копия договора аренды [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.12.2009 в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.12.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 (23.12.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 22.12.2006 по 22.12.2009, включительно.

С учетом установленной заинтересованности объемом доказывания является использование товарного знака в отношении части услуг 38 класса МКТУ, а именно: «информация по вопросам дистанционной связи, маршрутизация и соединения телекоммуникационные, обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров), обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютеров, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь

волоконно-оптическая, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая (с использованием радио, телефона или других средств электронной связи), телеконференции (Интернет), услуги абонентской телефонной службы, услуги по предоставлению телефонной связи»

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, использовал товарный знак «БУДЕТ» по свидетельству №273297 в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Представленные договоры, платежные поручения и акты приемки-сдачи оказанных услуг [1] свидетельствуют о том, что правообладатель размещал в сети Интернет на принадлежащем ему сайте электронные материалы заказчика для их дальнейшего распространения неопределенному количеству потребителей, т.е. продвигал и делал рекламную поддержку веб-сайта заказчика. Данная услуга относится к услугам 35 класса МКТУ, а именно: «распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, реклама». Приложение № 1 к договору № У-0005 от 01.09.2007 свидетельствует о том, что правообладатель оказывал услуги по созданию методологии и инструментария по дистанционной системе обучения, созданию и сопровождению системы трансляции видео файлов для их дальнейшей загрузки на свои персональные компьютеры. Услуги по созданию систем и размещение веб-сайтов относятся к услугам 42 класса МКТУ «проектирование компьютерных систем, размещение веб-сайтов, разработка программного обеспечения».

Согласно приложению к договору № У-0008 от 01.05.2008 правообладатель оказывает услуги по созданию шлюза для передачи коротких сообщений (СМС) и организовывает сервис по пересылке текстовых сообщений. Указанные услуги могут быть отнесены к услугам 38 класса МКТУ, а именно: «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), маршрутизация и соединения телекоммуникационные, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера».

Свидетельства о регистрации средства массовой информации свидетельствуют о том, что портал «Будет» является электронным периодическим изданием.

Рекламный буклет свидетельствует о том, что информационно-аналитическая система «Будет.ру» - это общедоступный ресурс сети Интернет, который предназначен для сбора, обработки и передачи информации в области издания и распространения периодических печатных изданий.

Таким образом, Палата по патентным спорам располагает материалами, доказывающими использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении части услуг 38 класса МКТУ, а именно: «доска сообщений электронная (теле^{коммуникационные} службы), маршрутизация и соединения телекоммуникационные, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера», в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 15.12.2009, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №273297, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

09 - автоматы для продажи билетов, автоматы музыкальные с предварительной оплатой, автоматы торговые, доски объявлений электронные, кабели оптико-волоконные, карточки идентификационные магнитные, карты с магнитным кодом, программы для компьютеров, программы игровые компьютерные, программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), текст-процессоры, телевизоры, телескопы, телефоны переносные.

28 - автоматы игровые с предварительной оплатой, автомобили (игрушки), верши рыболовные, воланы для игры в бадминтон, головоломки из набора элементов для составления картины, домики для кукол, домино (игра), доски шахматные, доски шашечные, дротики, елки новогодние искусственные, игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для розыгрышей, игры автоматические без использования телевизионных приёмников, игры настольные, игры с кольцами, игры, карты для бинго, карты игральные, карусели ярмарочные, катушки спиннинговые для рыбной ловли, качалки-лошади (игрушки), качели, кегли (игра), кии бильярдные, клюшки для гольфа, клюшки хоккейные, колокольчики для новогодних елок, комнаты для кукол, конструктор, конфеты-хлопушки, кости игральные, кровати для кукол, круги для рулетки врачающиеся, кубики, куклы, луки для стрельбы, маджонг (домино китайское), манки для охоты, марионетки, маски карнавальные, маски театральные, мел для бильярдных киев, мишени, модели транспортных средств уменьшенные, мячи для игры, накладки для бортов бильярдных столов, наконечники для бильярдных киев, одежда для кукол, пистолеты игрушечные, пистолеты пневматические (игрушки), пистоны (игрушки), пистоны для игрушечных пистолетов, подсвечники для новогодних ёлок, подставки для новогодних ёлок, приманки для охоты или рыбной ловли, принадлежности для стрельбы из лука, принадлежности рыболовные, приспособления для пускания мыльных пузырей (игрушки), приспособления для укладывания на место комьев земли (принадлежности для гольфа), рогатки (принадлежности спорта), самокаты (игрушки), сани спортивные, снаряды для метания, снег искусственный для новогодних ёлок, стенды для стрельбы по летающим мишеням, столы бильярдные, столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты, сумки для крикета, сумки на колесах или без них для клюшек, для гольфа, транспортные средства радиоуправляемые (игрушки), тренажёры спортивные, триктрак (игра), украшения для новогодних ёлок (за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий), устройства для бросания теннисных мячей, устройства для демонстрации фокусов, устройства для электронных игр (за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приёмников), устройства и оборудование для боулинга, фишки для игр, шарики для игр, шары бильярдные, шары для игр, шары со снежинками, шахматы, шашки, экспандеры.

35 - агентства по импорту-экспорту, агентство по коммерческой информации, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро про найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, интерактивная реклама в компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация подписки на газеты (для третьих лиц), организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, подготовка платёжных документов, поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц), помошь в управлении бизнесом, помошь в управлении коммерческими и промышленными предприятиями, прогнозирование

экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, реклама, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, секретарское обслуживание, систематизация информации в компьютерных базах данных, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги по переезду предприятий, услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование.

36 - агентства кредитные, агентства по взысканию долгов, агентства по операциям с недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, аренда финансовая, банки сберегательные, бюро квартирные, взыскание арендной платы, выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация по вопросам страхования, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам страхования, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности, маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через Интернет, операции факторные, организация денежных сборов, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), перевод денежных средств в системе электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, посредничество при операциях с недвижимостью, посредничество при страховании, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка подлинности чеков, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, страхование, управление жилым фондом, управление недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги по выплате пенсий, услуги попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая.

37 - глажение белья, глажение одежды паром, изоляция сооружений, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, кладка кирпича, лакирование, мытьё автомобилей, мытье окон, мытьё транспортных средств, надзор контрольно-управляющий за строительными работами, обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов, обслуживание техническое транспортных средств, оклеивание обоями, работы газо-слесарно-технические, работы каменно-строительные, работы кровельные, работы малярные, работы штукатурные, разработка карьеров, ремонт и обслуживание автомобилей, ремонт и техническое обслуживание сейфов, ремонт и уход за часами, ремонт обуви, ремонт одежды, ремонт транспортных средств, ремонт фотоаппаратов, станции обслуживания транспортных средств, стирка, стирка белья в прачечных, строительство, уборка внутри зданий, уборка улиц, услуги по созданию искусственного снежного покрова, установка и ремонт лифтов, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт охранной сигнализации, установка и ремонт телефонов, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт устройств пожарной сигнализации, установка и ремонт холодильного оборудования, установка кухонного оборудования, установка, обслуживание и ремонт компьютеров, установка, ремонт и техническое обслуживание кабельного оборудования, чистка и ремонт паровых котлов, чистка одежды, чистка сухая.

38 - агентства печати новостей, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), маршрутизация и соединения телекоммуникационные, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютеров, передача срочных объявлений, передача телеграмм, почта электронная, прокат оборудования для передачи сообщений, прокат модемов, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат телефонных аппаратов, прокат факсимильных аппаратов, радиовещание.

39 - авиаперевозки, аренда водного транспорта, бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, бронирование транспортных средств, доставка корреспонденции, доставка пакетированных грузов, доставка товаров, доставка товаров, заказанных по почте, запуск спутников для третьих лиц, информация по вопросам перевозок, информация по вопросам хранения товаров на складах, организация круизов, организация путешествий, перевозка грузовым автотранспортом, перевозка мебели, перевозка мебели при переезде, перевозка путешественников, перевозка ценностей в бронированном транспорте, перевозки автобусные, перевозки автомобильные, перевозки железнодорожные, перевозки пассажирские, переноска грузов, посредничество при перевозках, посредничество при фрахтовании, прокат автомобилей, прокат вагонов, прокат гоночных машин, прокат контейнеров для хранения товаров, прокат лошадей, прокат наземных транспортных средств, прокат рефрижераторов, прокат транспортных средств, работы погрузочно-разгрузочные, работы разгрузочные, распределение электроэнергии, распределение энергии, распространение газет, расфасовка продуктов, снабжение питьевой водой, сопровождение путешественников, транспорт таксомоторный, транспортировка трубопроводная, услуги автостоянок, услуги водителей, услуги курьеров, услуги транспортные, услуги туристических агентств, хранение данных или документов в электронных устройствах, хранение товаров, хранение товаров на складах, экскурсии туристические, экспедирование грузов.

41 - бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, воспитание в дошкольных учреждениях, игры азартные, издание книг, информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы здоровья, организация досугов, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов, организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, парки аттракционов, предоставление полей для гольфа, прокат аудио- и звукозаписей, прокат видеофильмов, прокат кинофильмов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), радиопередачи развлекательные, служба новостей, сочинение музыки, услуги казино.

42 - анализ компьютерных систем, арбитраж, архитектура, планирование городское, преобразование данных и информационных программ (не физическое), проектирование компьютерных систем, размещение веб-сайтов, разработка программного обеспечения, услуги юридические.

43 - аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, мотели.

45 - агентства брачные, агентства детективные, услуги телохранителей.