

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "УИК ЭНД" по свидетельству №166773, поданное ООО "ЮМАКС", Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "УИК ЭНД" по заявке №96717030/50 с приоритетом 24.12.1996 произведена 18.08.1998 за №166773 со сроком действия до 24.12.2006. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 , 20 классов МКТУ и услуг 35, 36, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ на имя ОАО - Уральский торговый дом "Логика", 454007, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 57а (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "УИК ЭНД" по свидетельству №166773 в отношении всех товаров и услуг (в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ - "журналы, газеты, книги", входящих в общую формулировку "печатная продукция") 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 были направлены уведомления от 13.10.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.01.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем в корреспонденции от 12.01.2006 к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв по мотивам заявления со следующими документами:

- Устав ОАО "Уральский торговый дом "Логика" (далее - [1]);
- Решение о регистрации товарного знака по заявке №96717030/50 (далее - [2]);
- Свидетельство о регистрации средства массовой информации №013370 от 07.09.1995 (далее - [3]);
- Договор между ОАО "Уральский торговый дом "Логика" и ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ №1 от 01.01.2000 и Положение о редакции (далее - [4]);
- Договор между ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ и ЗАО "Челябинская межрайонная типография" №18 от 08.04.2002 на выпуск газеты "Уик-энд. Конец недели" (далее - [5]);
- Товарные накладные №119 от 31.01.2003, №85 от 24.01.2003, №175 от 07.02.2003, №309 от 14.02.2003, №354 от 21.02.2003, №390 от 28.02.2003, №428 от 07.03.2003, №554 от 14.03.2003, №619 от 25.03.2003 (далее - [6]);
- письмо от ЗАО "Челябинская межрайонная типография" (далее - [7]);
- Договор возмездного оказания услуг от 16.10.2002 (далее - [8]);
- Счета за услуги №4 от 27.01.2003, №11 от 03.02.2003, №14 от 10.02.2003, №18 от 17.02.2003, №24 от 25.02.2003, №29 от 03.03.2003, №35 от 11.03.2003, №37 от 17.03.2003, №39 от 31.03.2003 (далее - [9]);
- Газета "Уик-энд. Конец недели" №17 (516) 1-13 июня 2003 и №16 (515) 31 мая-6 июня 2003 (далее - [10]);
- копия Свидетельства о государственной регистрации ООО "Тринити" (далее - [11]);
- копия лицензии на осуществление радиовещания (далее - [12]);
- копия свидетельства о регистрации СМИ "Радио Урала" (далее - [13]);

- Договоры на размещение рекламы на радиостанции "Радио Урала" с приложениями (далее - [14]).

В отзыве правообладателя отмечено, что ОАО "Уральский торговый дом "Логика" использовало товарный знак путем выпуска еженедельной газеты "Уик-энд. Конец недели". Непосредственно функции издателя и распространителя указанной газеты до 01.05.2003 осуществляло ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ на основании договора №1 от 01.01.2000, заключенного между ОАО Уральский торговый дом "Логика" (Учредитель) и ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ (Редакция). С 01.05.2003 выпуском газеты занималось ООО "Тринити" на основании договора №2 от 01.05.2003, заключенного между ОАО Уральский торговый дом "Логика" (Учредитель) и ООО "Тринити" (Редакция). Указанная газета "содержала помимо информационных также и рекламные материалы различных фирм и организаций".

Кроме того, ОАО "Уральский торговый дом "Логика" является учредителем радио "Радио Урала", в эфире которого также "озвучиваются рекламные материалы в том числе с использованием товарного знака "УИК ЭНД".

Правообладатель считает доказанным факт использования товарного знака "УИК ЭНД" в отношении товаров 16 класса МКТУ - "печатной продукции" и услуг 35 класса МКТУ - "реклама". Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "УИК ЭНД" по свидетельству №166773 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

На заседании коллегии 19.01.2006 правообладателем дополнительно были представлены следующие материалы:

- Газета "Уик ЭНД. Конец недели", №3, 28.01.2000 - 03.02.2000 (далее - [15]);

- копия договора между ОАО Уральский торговый дом "Логика" и ООО "Тринити" (далее - [16]);

- Дополнительное соглашение к договору №2 от 01.05.2003 между ОАО Уральский торговый дом "Логика" и ООО "Тринити" (далее - [17]);

- Положение о редакции еженедельной газеты "Уик-энд. Конец недели" (далее - [18]).

Заседание коллегии, по просьбе заявителя было перенесено на 10.04.2006. Правообладателем на заседании коллегии дополнительно представлены следующие материалы:

- Акты №000095 от 29.05.2003, №00006 от 29.05.2003, №000104 от 29.05.2003, №000109 от 29.05.2003; №000113 от 02.06.2003; №000100 от 02.06.2003; №000122 от 05.06.2003; №000137 от 06.06.2003; №00134 от 06.06.2003; №000127 от 06.06.2003 (далее - [19]).

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 26.08.2000 по 26.08.2005.

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 "УИК ЭНД" по свидетельству №166773 в отношении товаров 16 класса МКТУ - "печатной продукции" и услуг 35 класса МКТУ - "реклама".

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с Уставом [1] правообладатель (ОАО Уральский торговый дом "Логика") оспариваемого товарного знака вправе осуществлять редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, организацию выпуска литературы массового спроса: газет, буклетов, рекламно - информационных материалов и иной печатной продукции. При этом документ [3] свидетельствует о том, что правообладателем получено свидетельство о регистрации средства массовой информации (газета) под названием "Уик-энд" Конец недели" еще с 07.09.1995 года. В дальнейшем правообладателем товарного знака в качестве Учредителя был заключен договор с ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ (далее - Редакция) о том, что правообладатель предоставляет Редакции право использования периодического печатного издания газеты "Уик-энд. Конец недели" (документ [4]). Редакция (ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ) в свою очередь, что следует из документов [5] и [7], заключили (08.04.2002) договор с ЗАО Челябинской межрайонной типографией о выпуске газетной продукции "Уик-Энд". В соответствии с договором [5] ЗАО Челябинская межрайонная типография готовит материалы каждого номера газеты и отпускает готовую газету со склада заказчику (ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ). Исполнением данного договора являются накладные [6], подтверждающие оплату покупателем приобретенного им товара по договору. При этом в соответствии с договором [8] ООО "РЕДАКЦИЯ

ГАЗЕТЫ КОМАНДА" осуществляет для заказчика (ЗАО "Караван" ЧООО ВОИ) деятельность по распространению печатной продукции (газеты "УИК-ЭНД"). Исполнение данного договора подтверждается счет - фактурами [9]. В качестве подтверждения выпуска газеты, маркируемой оспариваемым товарным знаком, представлены оригиналы газет [10] и [15], в которых в качестве Учредителя указывается правообладатель оспариваемого товарного знака "УИК ЭНД". В качестве издателя газет [10] и [15] указано ООО "Тринити", которое в соответствии с договором [16], дополнительным соглашением [17] и документом [18] имеет право на использование информационного пространства газеты "Уик-энд. Конец недели" (в частности, право сбора и размещения информационных материалов о третьих лицах, право на верстку газеты, последующее распространение и т.д.). При этом в качестве подтверждения использования товарного знака "УИК ЭНД" по свидетельству №166773 в отношении 35 класса МКТУ (реклама) правообладателем также представлены акты сдачи-приемки работ [19], свидетельствующие о предоставлении вышеуказанной услуги для третьих лиц (в частности, для ООО "Современные строительные технологии", ООО "ТрансЛизинг" и т.д.).

Документы [12] - [14] не относятся к документам, свидетельствующим об использовании оспариваемого товарного знака, а касаются только возможности осуществления радиовещания и обеспечения рекламы для третьих лиц правообладателем, но под другим наименованием, в частности на радиостанции "Радио Урала".

Таким образом, правообладателем доказано использование принадлежащего ему товарного знака в оспариваемый период в отношении товаров 16 класса МКТУ (печатная продукция) и услуг 35 класса МКТУ (реклама).

В отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации по оспариваемому свидетельству №166773 доказательств использования знака не представлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 26.08.2005, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "УИК ЭНД" по свидетельству №166773, сохранив ее действие в отношении товара 16 класса МКТУ - "печатная продукция" и услуги 35 класса МКТУ - "реклама".

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

16 класс - печатная продукция;

35 класс - реклама

