

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ» по свидетельству №257541, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Евро-Импорт Групп» (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ» по заявке №2002717200/50 с приоритетом от 30.08.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.10.2003 за №257541 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОТОРЕВЮ» в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 40, 41 классов МКТУ. Затем на основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров, зарегистрированного Роспатентом за №РД0011869 от 07.09.2006, правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «МОТОРЕВЮ» (г. Новосибирск).

Товарный знак по свидетельству №257541 является словесным и содержит словесные элементы «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ» по свидетельству №257541 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении следующей части товаров 16 класса МКТУ: «периодика, в том числе журналы». По мнению лица, подавшего заявление, товарный знак по свидетельству №257541 не используется заявителем в том виде, как он зарегистрирован, поскольку обозначение, зарегистрированное в

качестве товарного знака, и обозначение, размещенное на обложке журнала, обуславливают различные ассоциации при восприятии обозначений потребителями. В качестве обоснования указанного довода лицом, подавшим заявление, был представлен аналитический отчет, составленный по результатам социологического исследования, проведенного группой социологов ООО «Универсальная социология» под руководством Ю.П. Аверина.

Необходимо отметить, что лицом, подавшим заявление, были представлены документы, обосновывающие заинтересованность ООО «Евро-Импорт Групп» в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №257541 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «периодика, в том числе журналы».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ» по свидетельству №257541 были приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак по свидетельству №257541 [1];
- устав ООО «Издательский дом «Моторевю» [2];
- договор №27-05-РК от 01.12.2005 [3];
- договор №14-07-РК от 01.03.2007 [4];
- договор №5/1-08-РК от 10.01.2008 [5];
- договор №26-08-РК от 01.02.2008 [6];
- протокол осмотра доказательств от 24.03.2009 [7];
- распечатка с сайта [www.motoreview.motopressa.ru](http://www.motoreview.motopressa.ru) [8];
- решение по делу №1 14/140-09 от 16.10.2009 [9];
- письменное объяснение о существовании дела от ООО «Евро-Импорт Групп» [10];
- заявление о признании незаконным и отмене решения от ООО «Евро-Импорт Групп» [11];
- постановление о возбуждении уголовного дела [12];
- авторский договор №1/Ав от 20.01.2005 [13];
- товарные накладные на поставку журнала «Моторевю» [14];

- календарь на 2007 год группы компаний «Упаковка и Сервис» на 3 л. [15];
- платежные поручения за печатную продукцию [16];
- договор поставки №050105/01 от 05.01.2005 [17];
- договор №1/309-09 от 14.07.2009 [18];
- справка о распространении журнала от АРПИ Сибирь [19];
- журналы «МОТОРЕВЮ» №12, 2005, №11, 2003, №7, 2003, №8, 2007, №3, 2009, №5, 2009, №2, 2006, №7, 2008, №10, 2003, №4, 2009, №3, 2009, №4, 2009, №6, 2009, №9, 2009, №7, 2009 [20].

Необходимо отметить, что в своем отзыве на заявление правообладатель подчеркивает то, что товарный знак по свидетельству №257541 используется с незначительными изменениями, используемое обозначение однозначно ассоциируется с зарегистрированным товарным знаком и не влияет на различительную способность словесного товарного знака по свидетельству №257541.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит возможным удовлетворить заявление от 24.09.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ» по свидетельству №257541 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.09.2009 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила.

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 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.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (24.09.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 24.09.2006 по 23.09.2009 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями товарного знака по

свидетельству №257541 являлось ООО «Издательский дом «МОТОРЕВЮ», г. Новосибирск.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ» по свидетельству №257541 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «периодика, в том числе журналы», и отмечает следующее.

Необходимо отметить, что изготовление периодических печатных изданий осуществлялось по заказу правообладателя Обществом с ограниченной ответственностью «Первый полиграфический комбинат», что подтверждается представленным правообладателем договором на изготовление журнала №1/309-09 от 14.07.2009 [18] между ООО «Издательский дом «МОТОРЕВЮ» и ООО «Первый полиграфический комбинат», согласно которому последний обязуется изготовить и передать правообладателю печатные издания «Журнал «МОТОРевю».

В целях введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации журналов «МОТОРевю» правообладатель заключил договор поставки №050105/01 от 05.01.2005 [17] с ООО «Агентство распространения печати и информации «Сибирь», согласно которому он обязуется передать покупателю тиражи периодической печатной продукции, в частности, журналы, маркированные обозначением «МОТОРЕВЮ». Исполнение обязательств по указанному договору подтверждается представленными товарными накладными [14] (в частности, товарная накладная №3 от 10.03.2009) и платежными поручениями к ним [16]. Изложенное выше подтверждается в решении Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 16.10.2009 по делу №14/140-09 [9].

Кроме того, правообладателем представлены экземпляры журналов «МОТОРЕВЮ» (в частности, журнал №9 (85) сентябрь 2009) [20], включающие выходные данные, которые содержат сведения, в том числе, о названии издания – «МОТОРЕВЮ», данные об издателе – ООО «Издательский дом «МОТОРЕВЮ», порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, тираж – 25000 экземпляров,

данные о наименовании типографии – ООО «Первый полиграфический комбинат», а также адрес типографии.

Согласно заявлению, лицо, его подавшее, не ставит под сомнение факт введения правообладателем в гражданский оборот журнала «МОТОРЕВЮ». Что же касается вида использования товарного знака по свидетельству №257541, коллегией установлено следующее.

На обложках журналов помещался словесный элемент «МОТОРЕВЮ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета вдоль левого края обложки вверху. В верхней части обложки по центру располагался словесный элемент «МОТО РЕВЮ», выполненный оригинальным шрифтом в две строки в нескольких цветовых сочетаниях. Таким образом, представленные экземпляры вышеуказанного правообладателем журнала свидетельствуют о том, что на его обложке использовались словесные элементы «МОТОРЕВЮ»/ «МОТО РЕВЮ». При этом одно слово выполнено слитно, а другое – через пробел. Указанное приводит к выводу, что при данном характере использования сохраняются отличительные знака. Несколько иное взаимоположение элементов «МОТОРЕВЮ» и «МОТО РЕВЮ», использование оригинального шрифтового написания (не приводящего к сложности прочтения словесных элементов) и цветового решения имеют второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения в целом, что позволяет констатировать их несущественность.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об использовании знака правообладателем в обозначенный выше временной период с изменением его отдельных элементов, не влияющих на различительную способность знака.

Относительно представленного лицом, подавшим заявление, аналитического отчета необходимо отметить следующее.

Цель исследования – определить, в частности, характер сравнительного восприятия среди владельцев и пользователей мототехники, проживающих в городах Российской Федерации, обозначений со словесными элементами «МОТО ревью» и словесного товарного знака «МОТОРЕВЮ МОТО РЕВЮ».

Согласно карточке 5 сравнивались обозначение «МОТО ревью», выполненное в оригинальной графической манере, и словесный элемент «МОТОРЕВИЮ МОТО РЕВИЮ». Очевидно, что при проведении опроса не учитывалось фактическое использование товарного знака на обложке согласно изложенным выше данным (размещалось два слова), кроме того, знак выполнен иначе – в две строки. Указанное свидетельствует о необоснованности ссылки лица, подавшего заявление, относительно различного восприятия потребителями товарного знака по свидетельству №257541 и его реального использования.

Помимо того, сами по себе восприятия потребителей, отраженные в соцопросах, не могут быть положены в основу вывода об использовании знака, поскольку установление факта использования осуществляется на основе норм права, регулирующих данные правоотношения, знание которых у респондентов отсутствует.

Таким образом, проанализировав представленные правообладателем документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они служат доказательством использования товарного знака «МОТОРЕВИЮ МОТО РЕВИЮ» по свидетельству №257541 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «периодика, в том числе журналы».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 24.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №257541.**