

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 01.03.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ДОМИНО" по заявке №94033393/50 с приоритетом 21.09.1994 произведена 22.07.1996 за №144052 со сроком действия до 21.09.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 23, 33 классов МКТУ и услуг 35, 36, 38 - 42 классов МКТУ на имя АОЗТ "Домино" с изменением наименования в дальнейшем на ЗАО "Фирма Домино", Большой Сухаревский пер., 17, Москва, 103051 (далее - правообладатель). В дальнейшем в отношении товаров 33 класса МКТУ зарегистрирован договор уступки на имя Иванова В.В., 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. М.Жукова, 10, кв. 32.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052 в отношении товаров и услуг 23, 35, 36, 38-42 классов МКТУ, т.е. полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 22.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.04.2006, с приложением копии заявления.

Заседание коллегии, назначенное на 27.04.2006, по просьбе правообладателя было перенесено и назначено на 10.08.2006.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2006, представителем правообладателя был представлен отзыв по мотивам заявления.

В отзыве правообладатель утверждает об использовании принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 35 (реклама), 39 (транспорт, упаковка и хранение товаров), 41 (обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий), 42 (дизайн в области упаковки, промышленный дизайн, дизайн в области оформления интерьера) классов МКТУ. В отношении услуг 40 класса МКТУ, правообладатель считает, что товарный знак использовался в отношении услуг по обработке некоторых материалов, и считает возможным оставить формулировку "обработка материалов" или уточнить как "информация по вопросам обработки материалов; обработка бумаги; переплетные работы; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; схем, чертежей, шаблонов выкроек по образцам; шелкография".

В подтверждение использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052 к отзыву приложены следующие документы:

- журнал "Моя Москва" №5-6/2003 (далее - [1]);
- каталог выставки "Дизайн и реклама" (далее - [2]);
- каталог "Кто есть Кто; реклама, дизайн, полиграфия Москвы", 2004 (далее - [3]);
- каталог "Кто есть Кто в МгПП", 2002 (далее - [4]);
- разрешения на размещение наружной рекламы государственного предприятия "Реклама-Центр", паспорта рекламного места №4842 и №14367, Договор на размещение наружной рекламы, Протоколы-соглашения о взаиморасчетах, фотографии (далее - [5]);
- почетный диплом с конкурса "Московский предприниматель 2002", 2003 (далее - [6]);
- диплом с 7-й выставки "Рекламные технологии", 2004 (далее - [7]);

- диплом лауреата конкурса "Печатное дело 2001", 2002 (далее - [8]);
- сертификат системы добровольной сертификации рекламных и полиграфических услуг (далее - [9]);
- диплом выставки "Рекламные технологии", 2003 (далее - [10]);
- диплом Московской промышленной выставки-ярмарки, 2001(далее - [11]);
- диплом Московского международного фестиваля рекламы (далее - [12]);
- журнал "Мировая энергетика", №3, 2004 (далее - [13]);
- договор №Д-111 от 23.01.2006 на дизайнерские работы и изготовление полиграфической продукции, бланк заказа и акты (далее - [14])
- договор №Д-119 от 28.01.2005 на полиграфическую продукцию, платежное поручение, счет, счет-фактура (далее - [15]);
- договор №158 от 27.05.2003 на постоянное полиграфическое обслуживание, платежное поручение, счет, счет-фактура (далее - [16]);
- договор №66 от 17.02.2006 на изготовление полиграфической продукции, бланк заказа, счет-фактура, платежное поручение (далее - [17]);
- договор б/н от 10.01.2005 на резку картона, счет, платежное поручение, счет-фактура, товарная накладная (далее - [18]);
- договор №д672 от 14.12.2005 на выполнение дизайнерских работ, счет фактура, платежное поручение, акт (далее - [19]);
- договор №д418 от 26.08.2005 на выполнение дизайнерских работ, платежное поручение, счет-фактура, акт (далее - [20]);
- договор б/н от 20.12.2005 на выполнение дизайнерских работ, платежное поручение, счет-фактура, акт (далее - [21]);
- счет №362 от 16.09.2005 на фотоформы, платежное поручение, счет-фактура (далее - [22]);

- счет №190 от 12.05.2005 на фотоформы, платежное поручение, счет-фактура (далее - [23]);

- счет №554 от 12.12.2005 за вывод фотоформы, платежное поручение, счет-фактура (далее - [24]);

- агентский договор на привлечение рекламодателей от 12.01.2005 (далее - [25]);

- агентский договор на привлечение рекламодателей от 10.01.2005 (далее - [26]);

- агентский договор на размещение рекламы от 15.02.2005, платежное поручение, акт, счет-фактура, агентский договор на размещение рекламы от 25.01.2005, платежное поручение, акт, счет-фактура (далее - [27]);

- договор №3 от 06.05.2005 по организации футбольного матча, платежное поручение, акты, счет-фактура (далее - [28]);

- договор №2/4-06 от 12.02.2006 на организацию награждения, платежное поручение, акт, счет-фактура (далее - [29]);

- договор №2а от 20.08.2005 на проведение семинаров и мастер-классов, акт, счет-фактура, платежное поручение (далее - [30]);

- договор б/н от 30.08.2005 перевозки груза, акт, счет-фактура, счет, платежное поручение (далее - [31]);

- договор б/н от 27.05.2005 перевозки груза, акт, счет, счет-фактура, платежное поручение (далее - [32]);

- договор б/н от 27.02.2005 перевозки груза, акт, счет-фактура, счет, платежное поручение (далее - [33]);

- договор упаковки и складского хранения б/н от 01.10.2005, счет, акт, счет-фактура (далее - [34]);

- договор б/н от 01.11.2005 упаковки и складского хранения, платежное поручение, счет, акт, счет-фактура (далее - [35])

- письмо для правообладателя с благодарностью за помощь в организации и проведении фестиваля рекламы (далее – [36]).

Правообладатель считает доказанным факт использования товарного знака "ДОМИНО" в отношении услуг 35, 39 - 42 классов МКТУ.

Повторно по просьбе представителя правообладателя заседание коллегии было перенесено на 09.11.2006.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.11.2006, представителем правообладателя дополнительно были представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о перемене имени (далее – [37]);

- акт от 06.03.2006 приема-сдачи выполненных работ по счету №65 от 17.02.2006 (далее – [38]);

- акт №0000003 от 08.02.2006 (далее – [39]);

- товарная накладная №508 от 12.12.2005 (далее – [40]);

- акт №00000107 от 25.08.2005 (далее – [41]);

- приглашение на чемпионат МФЛ 06.05.2005 (далее – [42]);

- программы семинаров (далее – [43]);

- фотографии (далее – [44]);

Заявителем был представлен отзыв с приложенными к нему следующими документами:

- копия сведений о государственной регистрации юридического лица с сайта Федеральной налоговой службы (далее – [45]);

- копия 6-ой редакции МКТУ, 39класс (далее – [46]).

В отзыве заявителя отмечено, что на всех представленных документах обозначение "Домино" используется в качестве фирменного наименования владельца знака и сопровождается либо полным указанием фирменного наименования с организационно-правовой формой (ЗАО Фирма "Домино" или

Закрытое акционерное общество Фирма "Домино" - по кругу печати, в договорах, счет-фактурах и актах), либо указанием произвольной части фирменного наименования в том виде (Фирма "Домино" - в центре печати) как оно зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Кроме того, в отзыве заявителя отмечено, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) и законодательству по товарным знакам, товарный знак и фирменное наименование являются различными средствами индивидуализации. Согласно статье 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Товарный знак в соответствии со статьей 138 ГК РФ также является средством индивидуализации и согласно статье 1 Закона РФ о товарных знаках, служит для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, но не юридических лиц.

Заявитель считает, что использование фирменного наименования "не может автоматически быть приравнено к использованию товарного знака и, соответственно, представленные документы не могут рассматриваться в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №144052 ни для одного из товаров и услуг, для которых он зарегистрирован".

Таким образом, заявитель считает, что представленные правообладателем документы не доказывают использование товарного знака по свидетельству №144052.

Заседание коллегии, состоявшееся 09.11.2006, по просьбе представителя правообладателя вновь было перенесено и назначено на 22.12.2006 без направления уведомления.

На заседании коллегии 22.12.2006 представителем правообладателя дополнительно представлены пояснения и следующие материалы:

- журнал "Российский печатник" №3, №5, №11-12 2005 (далее – [47]);
- приказ №9 от 09.03.2005 (далее – [48]);
- трудовой договор №15 от 01.03.1999 (далее – [49]);
- договор аренды №Д-30/863 от 01.11.2005 (далее – [50]);
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 02.06.2003 №3028, от 18.08.2006 №В315037/2006 (далее – [51]);
- заказы на поставку буклета ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия" (далее – [52]).

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.

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

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. Использование может быть признано также применением 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 01.03.2001 по 01.03.2006.

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 "ДОМИНО" по свидетельству №144052 в отношении товаров и услуг 23, 35, 36, 38 – 42 классов МКТУ.

Из отзыва правообладателя, представленного на заседании коллегии 10.08.2006, следует, что товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №144052 не использовался в отношении товаров и услуг 23, 36 и 38 классов МКТУ.

В отношении услуг 35, 39—42 классов МКТУ установлено следующее.

Представленные документы [1] – [13], [44] содержат информацию о Компании "Домино", ЗАО "Домино" о предоставляемых этой компанией услугах. Однако указанные документы не содержат сведения о том, что оказываемые услуги предоставлялись с использованием именно товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052.

Несмотря на утверждение правообладателя о том, что "что товарный знак включен в фирменное наименование правообладателя, и при оказании услуг фирменное наименование фактически индивидуализирует не только юридическое лицо, но и услуги, которые оно оказывает", необходимо отметить следующее. Законодательством Российской Федерации для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг предусмотрено специальное обозначение – товарный знак, что и является предметом спора (ст. 1 Закона). Фирменное наименование юридического лица является средством индивидуализации самого юридического лица, которое имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования, если оно зарегистрировано в установленном порядке (ст. 54 ГК РФ). Таким образом, фирменное наименование юридического лица и товарный знак это разные объекты прав и использование каждого из них должно рассматриваться независимо друг от друга.

Кроме того, следует отметить, что в документах [1] – [5] содержится комбинированный знак со словесным элементом "Domino", выполненным курсивным шрифтом в латинице. То есть в данных документах отсутствуют сведения об использовании словесного товарного знака "ДОМИНО", выполненным в кириллице, по свидетельству №144052.

Относительно использования товарного знака "ДОМИНО" в отношении услуг 35 класса МКТУ (реклама) были представлены агентские договоры [25] - [27]. В соответствии с договором [25] ЗАО Фирма "Домино" для ООО "Гелла-принт" привлекала рекламодателей для размещения рекламных материалов в печатном издании "Рекламные технологии", принадлежащем ООО "Гелла-принт", однако сведения об исполнении этого договора не представлены. В соответствии с договором [26] ЗАО Фирма "Домино" для ЗАО "Полиграфист и издатель" привлекает рекламодателей для размещения рекламных материалов в печатном издании "Российский печатник", принадлежащем ЗАО "Полиграфист и издатель". Сведения об исполнении договора представлены в платежном поручении, приложенном к договору [27], однако эти документы не содержат сведений об использовании при оказании услуги товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052. Более того, из представленных документов следует, что ЗАО "Фирма Домино" оказывала лишь посреднические услуги между рекламодателем и рекламодателем, т.е. правообладатель не оказывал услуги 35 класса – реклама. Таким образом, документы [25] – [27] не могут служить подтверждением использования товарного знака "ДОМИНО" в отношении услуг 35 класса МКТУ – реклама, указанному в перечне регистрации по данному товарному знаку.

Из представленных документов [31] - [35] не следует то, что ЗАО "Фирма Домино" при оказании услуг для других юридических лиц (ООО "Фирма НЭКСУС", ООО "Мир музыки", АНО "Молочная промышленность", ООО "Меттлер-Толедо ГмбХ", ООО "Тумларе Нэт Трэвел Сервис") использовала товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №144052. То есть в отношении услуг 39 класса МКТУ использование оспариваемого товарного знака правообладателем не доказано.

В подтверждение использования товарного знака "ДОМИНО" в отношении услуг 40 класса МКТУ были представлены документы [14] - [18], [39], однако они также не содержат указания на товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №144052. Следовательно, в отношении услуг 40 класса МКТУ использование оспариваемого товарного знака правообладателем также не доказано.

Документы [28] - [30], [41] - [43] свидетельствуют о том, что ЗАО Фирма "Домино" оказывала услуги по организации и проведению футбольного матча, церемонии награждения, оказанию образовательных услуг. Однако представленные документы не содержат указание на то, что предоставленные услуги были выполнены с использованием товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052. Следует отметить, что документы [42] – [43] содержат **комбинированный** знак со словесным элементом "Domino", выполненным курсивным шрифтом в латинице. Таким образом, нельзя признать использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Что касается использования товарного знака "ДОМИНО" в отношении услуг 42 класса МКТУ необходимо отметить следующее. Из документов [14] - [17], [19] - [21], [38] следует то, что правообладателем (ЗАО Фирма "Домино") при оказании услуг (разработка дизайна и изготовление полиграфической продукции, разработка дизайна офиса, оформление входа здания, интерьеров помещения для переговоров и конференц-зала, призов и т.д.) не осуществлялось использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052.

После заседания коллегии, состоявшегося 22.12.2006, представителем правообладателя было представлено особое мнение, поступившее 27.12.2006, в котором отмечено следующее. По мнению представителя правообладателя, поскольку товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, то "использование знака обслуживания путем применения его на товаре и упаковке является нетипичным". То есть, по мнению представителя правообладателя, более вероятным является использование товарного знака "в рекламе, где названы предлагаемые услуги, а также на вывеске офиса, где они фактически оказываются". Однако представленные документы, как указывалось выше, не содержат

обозначения товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052. Следует еще раз обратить внимание на тот факт, что ряд представленных документов, в том числе реклама в журналах [1] – [4], фотографии с вывесками [44], содержат иной товарный знак, а именно комбинированный знак со словесным элементом "Domino", выполненным курсивным шрифтом в латинице, зарегистрированному по другому свидетельству.

Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052 в отношении услуг 35, 39 – 42 классов МКТУ.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 01.03.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №144052 полностью.