

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 25.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2008, поданное от имени ООО «Издательский Дом «Банзай», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БАНЗАЙ!» по свидетельству №205416, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «БАНЗАЙ!» по заявке №2000703640/50 с приоритетом от 22.02.2000 произведена 08.10.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №205416 на имя ЗАО «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», 101000, Москва, ул. Мясническая, д. 42 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, со сроком действия в течение 10 лет. На основании решения Апелляционной палаты от 12.04.2002 правовая охрана товарного знака «БАНЗАЙ!» была признана недействительной частично. Таким образом, на дату подачи заявления правовая охрана товарного знака по свидетельству №205416 действовала в отношении следующего перечня товаров и услуг:

16 класс МКТУ - авторучки; альбомы; альманахи; афиши; билеты; бланки; блокноты; буклеты; бумага; вывески бумажные или картонные; верстатки наборные; газеты; гравюры; графические изображения; графические печатные материалы (рисунки, чертежи, эскизы и т.п.); папки для документов; журналы (периодические издания); записные книжки; издания печатные; календари; канцелярские принадлежности (бумажные); карандаши; картинки переводные; картон; картонные изделия; карты; карты

игральные; каталоги; клеи (природные) канцелярские или бытовые; книги; конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели; типографские краски; марки почтовые; объявления; открытки почтовые; офорты (гравюры); периодические издания печатные; печатная продукция; писчебумажные товары; шрифты типографские; проспекты; учебники; фотографии; чернила; штемпеля; принадлежности для черчения; фотоснимки; приборы письменные; выкройки для изготовления женского платья; выкройки для изготовления одежды; образцы вышивок; лекала чертежные;

35 класс МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; расклейка афиш; запись сообщений; организация подписки на газеты через посредников; информация о деловой активности; информация статистическая; консультации профессиональные в области бизнеса; машинописные работы; распространение образцов; услуги в области общественных отношений; распространение рекламных объявлений; прогнозирование экономическое; обработка текста; секретарское обслуживание; управление гостиницами; стенографическое обслуживание; прокат офисного оборудования; служба телефонных ответчиков;

41 класс МКТУ - воспитание; производство видеофильмов; прокат видеофильмов; организация выставок культурного и просветительного назначения; издание книг; прокат кинематографических принадлежностей; постановка (производство) кинофильмов; организация и проведение конгрессов, конференций; организация экспозиции и выставок для музеев; образование; обучение; информация об отдыхе; подготовка (монтаж) теле- и радиопрограмм; презентации; прокат звукозаписей; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги студий записи; прокат радио- и телевизионных приемников; услуги студий записи; агентства по предоставлению моделей для художников; эксплуатация спортивных сооружений и оборудования; информация по вопросам развлечений; информация по вопросам воспитания и образования; аренда теннисных кортов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БАНЗАЙ!» по свидетельству №205416 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления. Правообладатель в своем отзыве сообщает, что товарный знак по свидетельству №205416 использовался им для товаров 16 класса МКТУ «журналы (периодические издания), печатная продукция». Последнее использование данного товарного знака осуществлялось правообладателем в октябре 2007 года. Фактом подтверждения изложенного служат следующие дополнительные материалы к отзыву:

- журнал «БАНЗАЙ», октябрь 2007 года [1];
- копия письма ЗАО «Аргументы и факты» №14-04/07 от 25.10.2007 [2];
- копия письма ЗАО «Аргументы и факты» №15-04/07 от 26.10.2007 [3];
- письмо ЗАО «ПрессМоушн» от 12.11.2007 [4];
- письмо ООО «Компания МиМ» от 29.11.2007 [5].

С учетом изложенного, правообладатель товарного знака по свидетельству №205416 просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205416.

С учетом даты (08.10.2001) регистрации товарного знака по свидетельству №205416 правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2008, включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в

действие с 17.10.1992 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и Правила ППС.

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 настоящего 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 пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем, а также другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (07.02.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 07.02.2003 по 06.02.2008 включительно.

Товарный знак по свидетельству №205416 включает в свой состав словесный элемент «БАНЗАЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Слово написано по диагонали слева направо снизу вверх и заканчивается восклицательным знаком. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель в качестве материалов, подтверждающих использование товарного знака, представил образец журнала «БАНЗАЙ» за октябрь 2007 года [1]. Товарный знак «БАНЗАЙ!» в том виде, в каком он зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков, присутствует на последней странице журнала, на титульной странице же журнала его название «БАНЗАЙ» выполнено в иной графической манере. Необходимо отметить, что журнал представляет собой пробный выпуск, о чем свидетельствует полное отсутствие рекламы на его страницах и небольшой тираж – 900 экземпляров. Такой тираж не требует регистрации названия журнала в соответствующем регистрирующем органе. Подтверждением того, что представленный номер журнала является пробным, свидетельствует переписка между правообладателем ЗАО «АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ» с

компаниями ЗАО «ПрессМоушн», ООО «Компания «МиМ» [2-5]. Так в своих письмах к указанным компаниям, занимающимся многие годы, как следует из текста данных писем, распространением продукции издательского дома «Аргументы и факты», правообладатель указывает, что направленный этим компаниям журнал (100 и 70 экземпляров соответственно) представляет собой экспериментальный проект, выход которого возможен в 2008 году. Сведений, на каких условиях экземпляры данного журнала направлялись указанным компаниям, материалы отзыва не содержат. Вместе с тем, в своих ответах, адресованных правообладателю, компания ЗАО «ПрессМоушн» и ООО «Компания «МиМ» указывают на то, что они разослали журнал «БАНЗАЙ» своим контрагентам в рекламных целях, и никто из этих контрагентов не выразил своей заинтересованности в распространении указанного журнала в виду низкого спроса на рынке изданий аналогичного формата. Таким образом, представленные материалы не свидетельствуют о введении правообладателем товара, маркированного товарным знаком «БАНЗАЙ!», в гражданский оборот до даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205416.

В этой связи Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 25.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «БАНЗАЙ!» по свидетельству №205416 полностью.