

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.03.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2008, поданное компанией Элсевьер БВ, Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175100 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ДЖЕН GEN» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.05.1999 за №175100 по заявке №97711197/50 с приоритетом от 28.07.1997 для товаров/услуг 09, 16, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 28.07.2017.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175100 в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В заявлении указывается, что товарный знак по свидетельству №175100 препятствует регистрации товарного знака «GENE» на имя компании Элсевьер БВ в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ и осуществлению коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, в частности изданию журнала «GENE» в российских Интернет-базах.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175100 лицо, подавшее заявление, представило следующие материалы:

- сведения из реестра товарных знаков Европейского сообщества о знаке «GENE», регистрация №005738711, на 5 л. [1];

- страницы международного журнала по функциональной и эволюционной генетике, на 3 л. [2];

- сведения из реестра товарных знаков ведомства по патентам и товарным знакам США о регистрациях № 3 479 316, №3 421 912, №3 479 317, №3 479 317, № на 6 л. [3];

- заявление главного юрисконсульта издательской группы «Эльсевьер», на 10 л. [4].

Представленные материалы [1-4] свидетельствуют о том, что компания Элсевьер БВ является заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175100 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; оборудование и устройства для обработки текста и информации; магнитные и оптические носители информации; вычислительные машины; программы и базы данных, записанные для вычислительных машин, интегральные схемы» и товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция; печатные издания».

Данный вывод основывается на том, что ранее предоставленное ЗАО «ДЖЕН Энтерпрайз» исключительное право на товарный знак по свидетельству №175100 препятствует осуществлению Элсевьер БВ хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации с использованием сходного до степени смешения товарного знака «GENE» в отношении товаров, однородных вышеуказанным товарам 09, 16 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №175100, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- свидетельство Московской Регистрационной Палаты №525.744, на 1 л. [5];

- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 77№004815934, на 1 л. [6];
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе, серия 77№002058582, на 1 л. [7];
- Устав ЗАО «ДЖЕН Энтерпрайз», на 20 л. [8];
- выписка из ЕГРЮЛ от 10.09.2009 №2487455 УД, на 3 л. [9];
- сертификат Авторизованного Сервисного Центра Сервис-Центр «ДЖЕН Энтерпрайз», на 1 л. [10];
- договор №30/5 от 13.06.2006, на 2 л. [11];
- договор №9/5 от 12.02.2007, на 2 л. [12];
- платежные поручения, на 8 л. [13];
- журналы «ПЯТЬ ЗВЕЗД», на 6 л. [14];
- контракты №2803/КТ-1 от 28.03.2006, №2712/д-16 от 27.12.2006, на 2 л. [15];
- платежные поручения, на 6 л. [16];
- договоры участия в выставке №200512537 от 07.12.2005 и №200612809 от 13.12.2006, на 2 л. [17];
- платежные поручения, на 2 л. [18];
- диплом Московской международной выставки, фотография выставочного павильона, на 2 л. [19];
- распечатка страниц с сайта www.genen.ru, на 2 л. [20];
- письма ЗАО «ДЖЕН Энтерпрайз», на 11 л. [21];
- коммерческое предложение на Систему Интерактивного ТВ Quadriga Genesis для отеля «Корстон-Москва», на 17 л. [22];
- коммерческое предложение на Систему Интерактивного ТВ Quadriga Genesis для отеля «Crown Plaza-Москва», на 18 л. [23];

- товарные накладные, 3 л. [24];
- образцы визиток, на 2 л. [25];
- каталог продукции «SANAКО», на 26 л. [26];
- товарные накладные, на 10 л. [27];
- товарный чек от 16.12.2006, на 1 л. [28];
- рекламные материалы (конверт, карманные календари, ручки, бумажные пакеты, папка), на 5 л. [29];
- бухгалтерский баланс, на 5 л. [30].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №175100.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.03.2009.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.03.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

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.

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.

Товарный знак по свидетельству №175100 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «ДЖЕН» и расположенного под ним слова «GEN». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В соответствии с заявлением компании Элсевьер БВ, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2009, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской

Федерации товары 09 класса МКТУ: «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; оборудование и устройства для обработки текста и информации; магнитные и оптические носители информации; вычислительные машины; программы и базы данных, записанные для вычислительных машин, интегральные схемы» и товары 16 класса МКТУ: «печатная продукция; печатные издания» с использованием товарного знака по свидетельству №175100 в период с 17.03.2006 по 16.03.2009, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за обозначенный период времени правообладателем товарного являлось ЗАО «ДЖЕН Энтерпрайз».

Проанализировав документы [5-30], представленные правообладателем, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они относятся к использованию товарного знака по свидетельству №175100 в отношении услуг 38 класса МКТУ, связанных с установкой и техническим обслуживанием кабельного и цифрового телевидения, тогда как в соответствии с заявлением от 16.03.2009 использование товарного знака исследуется в отношении части товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Использованием товарного знака в отношении товаров является сопровождение товарным знаком товаров, выпускаемых правообладателем или под его контролем, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Представленная правообладателем печатная продукция (16 класс МКТУ) в виде пакетов, календарей, визитных карточек, конвертов [29] с нанесенными на них словесными элементами «ДЖЕН GEN», не является товаром, поскольку была изготовлена по заказу правообладателя и использовалась им для внутренних нужд организации, то есть не была введена в гражданский оборот правообладателем.

Также не может быть признана использованием товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатные издания» публикация в журнале «ПЯТЬ ЗВЕЗД» рекламных материалов, касающихся деятельности

ЗАО «ДЖЕН Энтепрайз» [15]. В данном случае правообладателю оказывалась услуга по размещению его рекламы в печатном издании.

Относительно участия ЗАО «ДЖЕН Энтепрайз» в выставках «Гостиничное и ресторанное дело/Hotelexpo 2006» и «Гостиничное и ресторанное дело/Hotelexpo 2007» [11-12] следует отметить, что правообладателем не представлено документов, свидетельствующих об экспонировании на них каких-либо товаров 09, 16 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая доказательствами использования товарного знака по свидетельству №175100 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; оборудование и устройства для обработки текста и информации; магнитные и оптические носители информации; вычислительные машины; программы и базы данных, записанные для вычислительных машин, интегральные схемы» и товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция; печатные издания», не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака в отношении указанных товаров в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №175100 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - магнитные карточки идентификационные; кодирующие магнитные устройства; датчики; передатчики и приемники дальней связи и электронных сигналов; сигнальные устройства; антенны; электропроводка; электрическая аппаратура для наблюдения и контроля; физические аппараты и приборы; учебная аппаратура и приборы.

16 - конторские принадлежности и оборудование (за исключением мебели); контрольные жетоны; карточки регистрационные и учебные (канцелярские принадлежности); мешки, конверты, обертки, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; картонные изделия; письменные принадлежности и приборы.

35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение рынка (маркетинг); услуги по импорту и экспорту; информация коммерческая и статистическая; службы телефонных ответчиков; реклама; сбыт товаров через посредников; обработка текста; исследования, справки и оценки в области деловых операций.

37 - информация в области строительства и ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машин, механизмов, конторского оборудования, электроприборов; строительство.

38 - телефонное обслуживание; служба вызова по радио или телефону; информация по вопросам связи; передача и прием сообщений; передача и прием сообщений и изображений с использованием вычислительной техники; прокат аппаратуры для передачи и приема сообщений; радиотелефонная, телефонная и телеграфная связь; телекс (обслуживание); информация по вопросам связи; телевизионное кабельное вещание.

42 - реализация товаров; предоставление оборудования для организации выставок; составление программ и баз данных для вычислительных машин; изучение технических планов и проектов; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); обмен корреспонденцией; печать; юридические службы; инженерные работы и экспертиза; технические и научные исследования, разработки, консультации; печать и подготовка к

печати; видеосъемка; фотографирование; создание новых видов товаров; испытание материалов; контроль качества; программирование; предоставление оборудования для выставок.