

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 12.03.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭГОИСТ generation» по свидетельству №285088, поданное ООО «Роском», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЭГОИСТ generation» по заявке №2002719887/50 с приоритетом от 24.09.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.06.2005 за № 285088 на имя ООО «Издательский дом Маргариты Озеровой», Москва, в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации 06.09.2005 в Роспатенте договора №РД0001980 об уступке товарного знака его правообладателем стала Полосьянц Наталья Григорьевна (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 285088 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слов «ЭГОИСТ generation», расположенных в две строки друг над другом, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, вытянутыми в высоту. Слово «ЭГОИСТ» выполнено заглавными буквами русского алфавита, а слово «generation» – строчными буквами латинского алфавита более мелким шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№285088 полностью в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что товарный знак по свидетельству №285088 затрагивает его интересы в отношении части услуг 35 класса МКТУ спорной регистрации, относящихся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению. В доказательство своей заинтересованности лицо, подавшее заявление, представило копии документов, свидетельствующих о реальном намерении использования в гражданском обороте сходного товарного знака для индивидуализации своих услуг в области продвижения товаров.

В соответствии с вышеизложенным лицо, подавшее заявление, представило ходатайство с просьбой рассматривать поданное им заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №285088 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

реклама; интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и объявлений; реклама почтой; составление рекламных рубрик в газетах и журналах; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, в котором указал, в частности, что правообладатель товарного знака по свидетельству №257724 является 100% владельцем ООО «Издательский дом ЭГОИСТ», которое осуществляет использование товарных знаков «ЭГОИСТ generation» по

свидетельствам № 285088 и № 257724 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», включая услуги по размещению рекламы третьих лиц в своем журнале «ЭГОИСТ generation», что подтверждается комплектом представленной документации:

- договор №07P/01.07 на размещение рекламных материалов от 25.01.2007, счет №07P/01.07/12 от 06.11.2007, платежное поручение №453 от 11.03.2008, акт сдачи-приемки услуг к договору №07P/01.07 от 25.01.2007 от 28.11.2007, копии страниц журнала «ЭГОИСТ generation» №12-12007/2008 с размещенной по договору рекламой, на 8л.[1];
- договор №02P/01.09 на размещение рекламы от 13.01.2009 с приложением, счет №02P/01.09/02-08 от 23.01.2009, платежные поручения №346 от 27.07.2009, №350 от 23.07.2009, акты сдачи-приемки услуг к договору №02P/01.09 от 13.01.2009, копии страниц журнала «ЭГОИСТ generation» с размещенной по договору рекламой, на 15л.[2];
- договор №01P/01.09 на размещение рекламы от 12.01.2009, счет №01P/01.09/04 от 26.03.2009, платежное поручение №185 от 13.04.2009, акт сдачи-приемки услуг к договору №01P/01.09 от 12.01.2009, копии страниц журнала «ЭГОИСТ generation» с размещенной по договору рекламой, на 8л.[3];
- решение №1 учредителя ООО «Издательский дом «Эгоист» от 16.08.2005 на 1л.[4];
- договор уступки прав на товарные знаки №257724 и №285088 от 06.07.2005, зарегистрированный в Роспатенте 06.09.2005 за №РД0001980 на 1л.[5];
- договор №1 коммерческой концессии от 15.09.2005 на 4л.[6];
- письмо правообладателя в Инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №43 на 1л.[7];
- копия Устава ООО «Издательский дом Эгоист», Москва, 2005 на 10л.[8];

- копия Свидетельства о регистрации средства массовой информации - журнала «ЭГОИСТ generation» (Поколение эгоистов) на 1л.[9];
- копии платежных поручений №273 от 23.05.2008, №277 от 28.07.2009, №318 от 02.10.2009 на 3л.[10].

В отзыве отмечено, что использование товарного знака по свидетельству №285088 осуществляется под контролем правообладателя.

На основании представленных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЭГОИСТ generation» по свидетельству №285088.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.03.2010 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 от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию

Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

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 течении 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому

юридическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

В соответствии со статьей 27 Закона лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным.

С учетом даты (12.03.2010) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 12.03.2007 по 11.03.2010 включительно.

В указанный период времени (с 12.03.2007 по 11.03.2010) правообладателем спорного знака являлась Н.Г. Полосьянц.

Анализ представленных материалов, подтверждающих использование товарного знака «ЭГОИСТ generation» по свидетельству №285088, показал следующее.

Правообладатель является единственным учредителем ООО «Издательский дом «Эгоист» [4], [8], который, в свою очередь, является учредителем журнала «ЭГОИСТ generation» [9], в котором, в соответствии с договорами, заключенными между рекламодателями и ООО «Издательский дом «Эгоист» [1] - [3], публиковались рекламные материалы.

Подтверждением факта исполнения договоров служат приложенные к ним счета, платежные документы, акты сдачи-приемки услуг и копии страниц журнала «ЭГОИСТ generation» с опубликованными рекламными материалами [1]-[3].

Поскольку договор [1] на размещение рекламных материалов, заключенный между рекламодателем и рекламистом в лице ООО «Издательский дом «Эгоист», заключен в 2007 году, т.е. в период действия Закона, отсутствие зарегистрированного лицензионного договора влечет за собой невозможность признания действий ООО «Издательский дом «Эгоист»

по исполнению данного договора надлежащим использованием товарного знака «ЭГОИСТ generation» лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона.

Вместе с тем, договоры на размещение рекламных материалов [2] и [3], заключенные между рекламодателями и рекламистом в лице ООО «Издательский дом «Эгоист» в 2009 году, свидетельствуют о том, что использование товарного знака «ЭГОИСТ generation» осуществлялось под контролем правообладателя, который является единственным учредителем ООО «Издательский дом «Эгоист».

Следует указать, что между правообладателем и ООО «Издательский дом «Эгоист» был заключен договор коммерческой концессии 15.09.2005 [6], согласно которому последний получил за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «ЭГОИСТ generation».

Несмотря на то, что указанный договор не был зарегистрирован в установленном порядке в Роспатенте в соответствии со статьей 1028 Кодекса, срок его действия распространяется на период времени вступления в силу упомянутой выше статьи 1486 Кодекса, в силу чего может рассматриваться как разрешение правообладателя на использование его товарного знака, т.е. осуществление использования знака под контролем правообладателя.

Подтверждением исполнения указанных договорных отношений являются представленные платежные поручения [10], согласно которым правообладателю перечислялось вознаграждение за использование товарного знака «ЭГОИСТ generation» в 2008 и 2009 годах.

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака «ЭГОИСТ generation» по свидетельству №285088 в указанный период времени в отношении таких услуг 35 классов МКТУ как реклама, обновление рекламных

материалов, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов и объявлений, составление рекламных рубрик в газетах и журналах.

В отношении таких услуг 35 класса МКТУ как интерактивная реклама в компьютерной сети, прокат рекламных материалов, реклама почтой, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц, никакого документального подтверждения использования товарного знака по свидетельству №285088 в установленные сроки правообладателем представлено не было.

По окончании рассмотрения заявления на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от лица, подавшего заявление, поступило обращение от 10.09.2010, в котором было выражено мнение о том, что коллегия Палаты по патентным спорам в нарушение действующего законодательства при рассмотрении данного заявления «...применила однородность товаров, а именно, признала однородными услуги по рекламе и продвижение товаров».

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству № 285088 приняла во внимание договор коммерческой концессии [6], несмотря на то, что, по мнению лица, подавшего заявление, в этом договоре не определен предмет договора, а именно: не указан номер государственной регистрации товарного знака «ЭГОИСТ generation».

В отношении вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

К договору коммерческой концессии [6], как было отражено в заключении, не могут быть применены правила статьи 1235 Кодекса о лицензионном договоре, поскольку он не зарегистрирован в Роспатенте и рассматривается как фактическое разрешение правообладателя на использование всех принадлежащих ему товарных знаков «ЭГОИСТ generation».

Что касается услуги «продвижение товаров (для третьих лиц)», то она не включена в перечень услуг 35 класса МКТУ, которые сохранены в данной регистрации.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.03.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №285088, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 - альбомы; атласы; афиши; плакаты; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные]; гравюры; изображения графические; календари; календари отрывные; картинки; картотеки; картотеки [конторские принадлежности]; карточки каталожные; карточки кредитные печатные неэлектрические; карты; карты географические; каталоги; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-комиксы; марки почтовые; материалы графические печатные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; писенники; письма уведомительные; проспекты; расписания печатные; реестры; репродукции графические; таблицы вычислительные; тетради; учебники; фотогравюры; фотографии; шрифты типографские; эстампы.

35 - реклама; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и объявлений; составление рекламных рубрик в газетах и журналах; запись сообщений; обзоры печати; обработка текста; организация подписки (для третьих лиц); поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); работы машинописные; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; услуги в области общественных отношений; фотокопирование.

40 - печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; проявление (работы переплетные; цветоотделение в полиграфии).

41 - воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; монтаж видеозаписей; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация конкурсов развлекательных; организация развлечений и отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление оборудования для караоке; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; составление программ встреч (развлечения); услуги казино; услуги музеев (презентации, выставки); услуги

оркестров; формирование цифрового изображения; цирки; шоу-программы.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе, закусочные, кафе рестораны, в том числе, рестораны самообслуживания, столовые, услуги баров.