

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 21.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!» по свидетельству № 304492, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь, Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!» по заявке № 2004713414/50 с приоритетом от 17.06.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.04.2006 за № 304492 в отношении услуг 35, 38, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Латруаль», Москва. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак за №РД0039518 от 12.08.2008 его правообладателем стала Сотникова Ирина Валерьевна, г.Минск (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 21.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 304492 в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, в связи с его неиспользованием правообладателем непрерывно в течение установленного законом срока, предшествующего дате подачи настоящего заявления.

В качестве обоснования заинтересованности лицом, подавшим заявление, представлены материалы, проанализировав которые коллегия Палаты по патентным спорам установила, что лицо, подавшее заявление, является один из ведущих российских телеканалов, осуществляющим круглосуточное телевизионное вещание, в сети Интернет, в сети каналов

спутникового телевидения. В рамках канала был запущен проект под названием «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Для реализации указанного проекта была подана заявка на регистрацию товарного знака «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, и Роспатентом 29.11.2011 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №304492 в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 15.12.2011 с приложением копии заявления от 21.10.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.02.2012 года.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель использует товарный знак в отношении услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации» и услуг 41 класса «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно –просветительных мероприятий»;
- использование товарного знака осуществляется ООО «Здесь и сейчас» в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 12.08.2008 за №РД0039518;
- лицензиат правообладателя осуществляет деятельность на возмездной основе, услуги 38 класса МКТУ осуществляются посредством одноименного сайта.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №304492.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

1. Коммерческое предложение по проведению корпоративного обучения для сотрудников компании ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
2. Договоры об оказании услуг по проведению консультационных бизнес – семинаров.
3. Акты, платежные поручения.
4. Раздаточный материал к семинарам.
5. Материалы с сайта zis-russia.ru

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, и коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 21.10.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.10.2011 включает, Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила ППС.

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.

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.

С учетом даты (21.10.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 21.11.2008 по 20.11.2011 включительно.

В указанный период правообладателем являлась Сотникова Ирина Валерьевна. А лицензиатом на основании договора №РД0039518 от 12.08.2008 является Общество с ограниченной ответственностью «Здесь и сейчас».

Основными видами деятельности ООО «Здесь и сейчас», согласно сведениям сайта zis-russia.ru, являются консалтинг, рекрутинг, бизнес обучение и защита интеллектуальной собственности.

По мнению правообладателя, представленные документы доказывают использование принадлежащего ему товарного знака только в отношении услуг 38 класса МКТУ

«телекоммуникации», и услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Представленные правообладателем документы [2] свидетельствуют о том, что ООО «Здесь и сейчас» заключало договоры с различными юридическими лицами на проведение корпоративных информационно-коонсультационных семинаров-тренингов, бизнес-тренингов. Представленные акты и платежные поручения [3] свидетельствуют об исполнении этих договоров. Данные услуги соотносятся с такими услугами 41 класса МКТУ, как «обеспечение учебного процесса». В отношении другой части услуг 41 класса МКТУ «воспитание; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» документов, доказывающих использование товарного знака, представлено не было.

Что касается услуги 38 класса МКТУ «телекоммуникации», то коллегия отмечает следующее.

Операторами связи могут выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица зарегистрированные в России, однако, для осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг, необходимо получить разрешительный документ - лицензия на телекоммуникационные услуги.

Ни правообладатель оспариваемого товарного знака, ни его лицензиат не имеет такой лицензии. Довод правообладателя, что телекоммуникационные услуги оказываются посредством сайта, зарегистрированного на ООО «Здесь и сейчас», неубедителен, поскольку, наличие сайта не доказывает оказание услуги «телекоммуникации». Кроме того, стоит отметить, что оспариваемый товарный знак «Здесь и сейчас» существенно отличается от доменного имени zis-russia.ru.

Таким образом, в распоряжении палаты по патентным спорам есть материалы, доказывающие использование товарного знака по свидетельству №304492 на основании лицензионного договора в отношении услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса».

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 304492.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 21.10.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №304492, в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, и части услуг 41 класса МКТУ «воспитание; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в частности: информация по вопросам отдыха; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы – кафе ночные; организация досугов; организация развлечений на базах отдыха; развлечение гостей».