

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 23.11.2005, поданное ООО «Издательский дом «НИОЛА 21 век» (далее – лицо, подавшее заявление, заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ВАШ ДОМ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.04.1998 за номером свидетельства 163082 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования Информационно-учебный центр "ЭЛИС", 249020, г. Обнинск, Калужская области, ул. Красных Зорь, 3 (далее – правообладатель). Согласно сведениям Госреестра право на использование товарного знака «ВАШ ДОМ» сроком на 5 лет, на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 12.03.2001 за № 17505 предоставлено правообладателем Негосударственному образовательному учреждению "Городской Информационно-Методический Центр Компьютерных Технологий", 125047, Москва, ул.3-я Тверская-Ямская, 29/6.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 28.12.2004 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "ВАШ ДОМ" по свидетельству № 163082 в отношении услуг 35 класса МКТУ – аукционная продажа, демонстрация товаров, агентства по импорту - экспорту, организация выставок с коммерческими и рекламными целями».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по

свидетельству № 163082 частично, а именно в отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг» по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. К заявлению приложено письмо Федерального государственного учреждения «Российская книжная палата» №25-/5 от 11.11.2005, сообщающее, в частности, что Информационно-учебный центр «Эллис» в Российской книжной палате не зарегистрирован.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.03.2006, отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании зарегистрированного лицензионного договора (12.03.2001 № 17505) право на использование товарного знака по свидетельству № 163082 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса – «издание книг», предоставлено Негосударственному образовательному учреждению «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий» (далее – лицензиат);

- в рамках проводимых работ по государственному контракту № 12.44.10/118 от 23.06.2003 с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, лицензиат издал, отпечатал и передал книгу «Практика, проблемы, рекомендации по обеспечению безопасности туристов» тиражом 500 экз. Названная книга согласно пункту 1.1 контракта была маркирована товарным знаком «Ваш дом»;

- в рамках проводимых работ по Договору № 7-РП-2003 от 2003 года с Префектурой Восточного административного округа, лицензиат разработал, издал, отпечатал и передал книгу под названием «Рабочее место оператора ЕИРЦ. Руководство пользователя», которая маркирована товарным знаком «Ваш дом». За данную работу Префектура объявила благодарность лицензиату;

- по договору заказа (поставки) от 10.09.2005, лицензиат изготовил и поставил заказчику – ГУ «ЕИРЦ ЗАО» 1000 экземпляров книги «Арендаторы Ведение

лицевых счетов юридических лиц», которая также маркирована товарным знаком «ВАШ ДОМ».

Правообладателем в качестве доказательства использования товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «книги» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг», представлены следующие материалы:

1. Договор № 7-РП-2003 от 03.03.2003 и платежные поручения на 6 л. [1];
2. Благодарственное письмо Префектуры на 1 л. [2];
3. Копии из Руководства пользователя «Рабочее место оператора ЕИРЦ» на 3 л. [3];
4. Договор заказа от 10.09.2005, акт выполненных работ и платежное поручение на 4 л. [4];
5. Копии из Руководства пользователя «Арендаторы. Ведение лицевых счетов юридических лиц» на 2 л. [5];
6. Государственный контракт № 12.44.10/118 от 23.06.2003, акт выполненных работ и платежные документы на 9 л. [6];
7. Копии из книги «Практика, проблемы, рекомендации по обеспечению безопасности туристов» на 3 л. [7].

Заявитель, ознакомившись с представленными документами, приобщил к материалам заявления следующие документы:

- копия письма ФГУ «Российская книжная палата» № 250/5 от 11.11.2005 на 1 л. [8];
- копия письма ФГУ «Российская книжная палата» № 258/5 от 22.11.2005 на 1 л. [9].

По просьбе правообладателя дата заседания коллегии была перенесена на 04.05.2006.

В ходе рассмотрения заявления правообладатель представил дополнение к отзыву, в котором привел следующие доводы:

- представленные печатные издания, соответствуют понятиям «книжное издание», «книга» и, в связи с этим данные материалы являются подтверждением использования товарного знака «ВАШ ДОМ» для зарегистрированных товаров;

- вопрос о применении кода ISBN на книгах не является предметом рассмотрения поступившего заявления.

Правообладателем были также представлены следующие материалы:

- Договор № 12/02 от 15.02.2004, акт выполненных работ, дополнительное соглашение № 1 и рекламный буклет на 8 л. [10];

- Копии Большого толкового словаря русского языка на 2 л. [11].

Заявитель выразил несогласие с мнением правообладателя о том, что представленные им материалы подтверждают использование товарного знака для указанных товаров и услуг, и представил следующие документы:

- копия письма правообладателя за №68-10/2005 от 20.10.2005 и копия письма заявителя за №270 А от 23.12.2005 о ходе переговоров по вопросу использования товарного знака на 4 л. [12];

- Приказ Мининформпечати России от 28.06.193 № 127 «Об утверждении перечня выходных сведений, размещаемых в неперIODических печатных изданиях» на 2 л. [13];

- Издательский словарь – справочник 1998 года издания М. Юристь на 9 л. [14];

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с изменениями и дополнениями на 6 л. [15];

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.4 – 2006 на 16 л. [16];

- Гост 7.53-2001 «ISBN – Международная стандартная нумерация книг» на 7 л. [17].

В ходе рассмотрения заявитель также представил особое мнение от 06.05.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- при принятии решения по результатам рассмотрения заявления необходимо учитывать данные, представленные Российской книжной палатой и свидетельствующие о том, что правообладатель и лицензиат не зарегистрированы как книгоиздатели.

В дополнение к особому мнению лицо, подавшее заявление, направило жалобы от 10.05.2006 и от 30.05.2006, в которых изложены сомнения относительно подлинности представленных правообладателем материалов, а также повторно изложены доводы особого мнения от 06.05.2006 о нарушении издателем основополагающих нормативных актов в области книжного дела.

Одновременно с дополнением представлены следующие материалы:

- обращение Президента Российской книжной палаты г-на С.В. Степашина к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Б.П. Симонову от 25.05.2006 на 2 л. [18];

- копия письма ФГУ «Российская книжная палата» за №241/6 от 10.05.2006, адресованное Генеральному директору Издательского дома «Ниола 21-й век» А.Е. Гурнову на 1 л. [19];

- копия писем ФГУ «Российская книжная палата» за №272/7 от 11.05.2006 и за №242/6 от 10.05.2006, адресованных Директору НОУ «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий» на 2 л. [20], [21].

В ходе рассмотрения заявления на заседании коллегии от 30.08.2006 заявителем представлены:

- копия Депутатского запроса, адресованного Генеральному прокурору Российской Федерации действительному статскому советнику юстиции В.В.Устинову на 1 л. [22];

- копия письма за №84 А , подготовленного для направления генеральному директору НОУ «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий» С.М. Гурнову на 1 л. [23];

- справочная информация об изданиях, в СЕРИИ которых есть словосочетание «Ваш дом», зарегистрированных в Российской книжной палате в период с 1980 года по настоящее время на 3 л. [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила, что имеются основания для удовлетворения заявления от 23.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака по свидетельству № 163082 для товаров 16 класса МКТУ «книги» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг».

С учетом даты (17.04.1998) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 23.11.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

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 Закона.

Использованием может быть также признано 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 заявлением от 23.11.2005 вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 касается товаров 16 класса МКТУ – «книги» и услуг 41 класса МКТУ – «издание книг».

С учетом даты подачи заявления (23.11.2005), правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, в период с 22.11.2000 по 22.11.2005.

В ходе рассмотрения заявления, установлено следующее.

С целью подтверждения использования товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 в указанный период времени для товаров «книги» и услуг «издание книг», лицензиатом (Негосударственное образовательное учреждение «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий») представлены титульные листы и концевые титульные страницы, произведенных им трех печатных изданий [3], [5], [7], [10], договоры заказа, на основании которых были произведены данные товары и оказаны услуги, а также акты выполненных работ и платежные поручения, подтверждающие исполнение указанных договоров.

При проведении анализа представленных документов устанавливалось соответствие товаров, произведенных лицензиатом - виду товаров (услуг), указанных в заявлении, а именно, относящихся к области издательского дела. В связи с этим документы, представленные правообладателем проверялись на соответствие требованиям, установленным в указанной области.

Одним из основных законодательных актов, напрямую касающихся издательской деятельности является Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 23.11.1994 с изменениями и дополнениями от 23.01.2002 (далее – ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»). Действие данного закона (см. п. 1 ст. 3) распространяется на производителей и получателей обязательного экземпляра, включая организации, распространяющие обязательный экземпляр.

В соответствии с ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», производители документов в целях последующего распределения изданий между крупнейшими библиотечно-информационными организациями доставляют обязательные бесплатные экземпляры печатных изданий (книг, брошюр и т.д.) в день выхода в свет первой партии тиража печатных изданий в Российскую книжную палату (см. ст. 7). В состав обязательного бесплатного экземпляра, кроме прочих, входят такие документы как:

- издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения;

- неопубликованные документы, содержащие результаты научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (см. ст. 5).

Полный комплект обязательных экземпляров документов включает, кроме прочих, такие виды изданий как – книги, брошюры и журналы.

Не подлежат рассылке в качестве обязательного бесплатного федерального экземпляра, кроме прочих, документы, созданные в единоличном исполнении, а также управленческая и техническая документация (формуляры, инструкции по эксплуатации, альбомы форм учетной и отчетной документации).

По сведениям ФГУ «Российская книжная палата», представленным по запросу лица, подавшего заявление [8], [9], обязательные бесплатные экземпляры печатных изданий лицензиата (Негосударственное образовательное учреждение «Городской информационно-методический центр компьютерных технологий») в данную организацию не поступали.

Из изложенного следует, что указанные печатные издания не относятся к документам, которые входят в состав обязательного экземпляра.

Согласно ГОСТ 7.60-2003 Межгосударственный стандарт СИБИД «Издания/ Основные виды. Термины и определения», «издание» это – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. Под документом понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

В связи с этим в ходе рассмотрения заявления осуществлялась проверка реквизитов, включенных в состав выходных сведений, указанных на титульных листах и концевых титульных страницах печатных изданий, произведенных лицензиатом.

Согласно ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения» (далее - ГОСТ 7.4-95), непреложной обязанностью любого издательства является размещение в каждом издании выходных сведений. К выходным сведениям книжного издания, в числе

прочих (см. п. 4.1 Раздела 4), относится Международный стандартный номер книги (ISBN).

Структура, состав, форма написания, расположение в книгах и процедура присвоения международного стандартного номера книги - ISBN, устанавливаются ГОСТ 7.53-2001 («ISBN – Международная стандартная нумерация книг») (далее – ГОСТ 7.53-01). Данный Стандарт распространяется на способ идентификации книг и брошюр на основе применения Международной стандартной нумерации книг и является обязательным для издателей, полиграфических предприятий, других изготовителей документов независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности (см. Раздел 1).

ISBN является уникальным идентификатором для каждой книги. Согласно ГОСТ 7.53-01, он является обязательным элементом выходных сведений издания и должен быть напечатан в левом нижнем углу оборота титульного листа, а также может быть приведен в нижней части последней страницы обложки или задней стороне переплета (см. п.3.1, п.5.1 Разделов 3, 5). Идентификаторы российских издателей и производителей документов устанавливает Российская книжная палата – Российское агентство ISBN (см. п. 4.6 Раздела 4).

Согласно Инструкции о порядке присвоения Международного стандартного номера книги ISBN («Порядок присвоения ISBN»), стандартная нумерация книг не распространяется только на те издания, которые не являются изданиями книжного типа.

Согласно проверке представленных титульных листов и концевых титульных страниц [3], [5], [7], в составе выходных сведений печатных изданий, произведенных лицензиатом, не содержится данный реквизит.

По сведениям ФГУ «Российская книжная палата» [8], [9], представленным по запросу лица, подавшего заявление, правообладатель и лицензиат не обращались в данную организацию по вопросу приобретения идентификатора ISBN.

Из изложенного следует, что печатные издания лицензиата не являются изданиями книжного типа. Следовательно, печатные издания правообладателя не относятся к виду товаров – «книги». В связи с этим документы, представленные

правообладателем не могут являться подтверждением использования лицензиатом товарного знака «ВАШ ДОМ» в период 2000-2005 годы в отношении товаров 16 класса МКТУ «книги». Соответственно, договора заказа, на основании которых лицензиатом были произведены печатные издания [1], [4], [6], [10], а также акты выполненных работ и платежные поручения, подтверждающие исполнение указанных договоров также не могут являться подтверждением использования лицензиатом данного товарного знака в указанный период в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, а именно для услуг 41 класса МКТУ «издание книг».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая подтверждением использования товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству №163082 для товаров 16 класса МКТУ «книги» и услуг 41 класса МКТУ «издание книг» в период, предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона не имеет оснований для удовлетворения заявления от 23.11.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.11.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

09 - вычислительные машины, программы, записанные для

вычислительных машин, компьютеры, устройства для обработки текста, интерфейсы для компьютеров, периферийные устройства вычислительных машин, принтеры вычислительных машин;

- 16 - альбомы, афиши, билеты, бланки, блокноты, брошюры, бумага, буклеты, газеты, графические репродукции, журналы, календари, конверты (канцелярские принадлежности), картинки, картины, картотеки (конторское оборудование), клише типографские, объявления, папки для документов, перечни, периодические издания печатные, печати, печатная продукция, писчебумажные товары, плакаты, проспекты, учебники, фотографии, фотоснимки, шаблоны, штампы, штемпеля, эстампы, вывески бумажные и картонные, карточки визитные;
- 35 - оформление витрин, исследования в области деловых операций, информация о деловых операциях, демонстрация товаров, изучение рынка, агентства по коммерческой информации, конторы по найму, публикация рекламных текстов, консультативные службы по организации и управлению делами, реклама, рекламные агентства, анализ себестоимости, статистическая информация, прогнозирование экономическое, обработка текста, консультации профессиональные в области деловых операций;
- 36 - агентства (маклеры) по сдаче в аренду недвижимого имущества, банки сберегательные, банковские операции, страхование от болезней, выдача аккредитивов, дорожных чеков, агентства по операциям с

недвижимостью - имуществом, сдача квартир в аренду, сдача недвижимого имущества в аренду, квартирные агентства, клиринг (система взаимных расчетов), кредит (продажа в кредит), организация лотерей, оценка недвижимого имущества, маклерство, операции по обмену денег, предоставление ссуд, предоставление под залог (ростовщичество) ссуды, управление финансовой деятельностью, финансирование, финансовые операции, ценные бумаги (операции биржевые), хранение ценностей, ценных бумаг, управление недвижимым имуществом, ипотечные ссуды (ипотечный кредит), услуги инвестиционных трестов, информация в области страхования, консультации в области страхования, страхование жизни, управление недвижимым имуществом, налоговая экспертиза, страхование от несчастных случаев, управление жилым фондом, пенсионное страхование;

41 - академии (обучение), воспитание, воспитание физическое, издание учебников, пособий, образование, обучение, организация развлечений и отдыха, прокат звукозаписей, развлечения, прокат фильмов, спектакли (постановка), предоставление спортивных сооружений и оборудования, эстрадные артисты (услуги);

42 - составление программ для компьютеров, дизайн промышленный, организация (предоставление оборудования) выставки, прокат вычислительных машин, составление программ для вычислительных машин, изучение проектов, планов, инженерные работы (экспертиза), инженерные работы конструкторские

(чертежные), использование запатентованных изобретений, бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов, дизайн в области упаковки (услуги), технические исследования, типографское дело, химические анализы, реализация продовольственных товаров, реализация промышленных товаров, юридические службы, дизайн графический, фотографирование, трафаретная печать (шелкография), снабжение продовольственными товарами, снабжение промышленными товарами, программирование, консультации в области вычислительной техники, разработка программного обеспечения, службы управляющих домами и хозяйством, службы по управлению коммунальным хозяйством, модернизация программного обеспечения, пенсионные фонды.