

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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 19.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 242261 по причине его неиспользования, поданное компанией Хеймаркет Бизнес Пабликешнс Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 242261 произведена 04.04.2003 по заявке № 2001732571/50 с приоритетом от 26.10.2001, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Редакция «КОМПАНИЯ-ДЕ» 123056, Москва, Б. Грузинская ул., 60, стр. 1 в отношении товаров 16 класса МКТУ – журнал «Компания».

Согласно договору о передаче исключительного права, зарегистрированному в Роспатенте 20.10.2005 регистрационный № РД0003240, товарный знак по свидетельству № 242261 уступлен Обществу с ограниченной ответственностью «Издательский дом Родионова», 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.10.2006 о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №242261 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 242261, мотивируя следующим:

- компания ООО «Издательский дом Родионова» на основании и в соответствии со свидетельством о регистрации СМИ за ПИ ФС77-23124 от

03.10.2005 на имя ООО «Издательский дом Родионова» на журнал «КОМПАНИЯ» издает журнал, маркированный оспариваемым товарным знаком, еженедельно без перерыва, о чем свидетельствуют текущая годовая и общая нумерация выпускаемых номеров, указанная на обложке журнала и в выходных данных;

- доказательством надлежащего использования товарного знака «КОМПАНИЯ» являются письма ООО «Издательский дом Родионова» о выпуске, тиражах и распространении журнала по Москве и Российской Федерации, подтвержденные отдельными договорами на поставку и распространение журнала «Компания», что подтверждает его фактическое присутствие на рынке;

- письмо ООО «Издательский дом Родионова» вместе с приложенными выборочными договорами с типографиями, где производится печать журнала «Компания», также подтверждают фактический выпуск журнала, а копия договора с актом об оказании рекламных услуг компании «Издательский дом «Родионова» с целью рекламирования журнала «Компания» подтверждает усилия, в том числе материальные, правообладателя на продвижение своего товара на потребительский рынок России.

В подтверждение изложенных доводов представлены копии следующих материалов:

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-23124 от 03.10.2005 на 1 л. [1];

2. Письмо ООО «Издательский дом Родионова» о выпуске и тиражах издания журнала «Компания» на 1 л. [2];

3. Список партнеров ООО «Издательский дом Родионова» на 1 л. [3];

4. Договор № 26/ИД/-04 от 01.01.2004 о поставке печатной продукции с приложением на 5 л. [4];

5. Договор № 01/МР-ОИ/209 от 01.01.2004 о поставке печатной продукции с приложением на 7 л. [5];

6. Письмо ООО «Издательский дом Родионова» на 1 л. [6];

7. Договор № 358 от 01.12.2005 на оказание полиграфических услуг на 2 л. [7];

8. Договор № 1069 от 01.01.2006 об изготовлении полиграфической продукции с приложениями и спецификацией на 17 л. [8];
9. Товарная накладная № 5168 от 17.12.2006 на 2 л.[9];
10. Товарная накладная № 28 от 15.01.2006 на 1 л. [10];
11. Дополнительное соглашение к договору № 358 от 01.12.2005 на 1 л. [11];
12. Агентский договор на оказание рекламных услуг № 29-0601/035 от 16.01.2006 на 11 л. [12];
13. Эфирная справка ЗАО «РБК-ТВ» за период с 01.12.2006 по 31.12.2006 на 4 л. [13];
14. Журнал «Компания» № 46 [392] от 28.11.2005 в 1 экз. [14];
15. Журнала «Компания» № 48 [394] от 12.12.2005 в 1 экз.[15];
16. Журнала «Компания» № 40 [436] от 30.10.2006 в 1 экз. [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает, что основания для удовлетворения заявления от 19.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КОМПАНИЯ» по свидетельству №242261 отсутствуют.

С учетом даты регистрации (04.04.2003) товарного знака по свидетельству № 242261 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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) и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно заявлению от 19.10.2006 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 242261 полностью на территории Российской Федерации по причине неиспользования.

В связи с этим, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель выпускал товары 16 класса МКТУ - журналы с использованием товарного знака «КОМПАНИЯ» и реализовывал их в период с 19.10.2003 по 18.10.2006.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака «КОМПАНИЯ» на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ - журналы в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем представлены экземпляры журнала «КОМПАНИЯ» за 2005 и 2006 год [14-16], зарегистрированного в качестве средства массовой информации [1] и распространяемого по всей территории Российской Федерации тиражом свыше 60000 экземпляров ежемесячно. Печать журнала производилась в типографии ОАО АСТ – «Московский полиграфический дом» и ОАО «Можайский полиграфический комбинат» на основании соответствующих договоров с

правообладателем, исполнение которых подтверждается товарными накладными [7-11]. Кроме того, в подтверждение использования товарного знака «КОМПАНИЯ» в рассматриваемый трехлетний период правообладателем представлены договор [12], на основании которого журнал активно рекламировался в эфире телеканала «РБК-ТВ» [13].

Таким образом, основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Компания» по свидетельству № 242261 в связи с утверждением заявителя о неиспользовании указанного знака в предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона период отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении заявления от 19.10.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 242261.**