

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 27.07.2011, поданное ООО «Издательский Дом «АФС» (Ашет Филипаки Шкулев)», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 314797 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ПОГОВОРИМ!» по заявке № 2005718569/50 с приоритетом от 27.07.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.10.2006 за № 314797 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «СЦС Совинтел», Россия. В настоящее время (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 09.11.2011, № РД0089844) знак принадлежит ОАО «ВымпелКом», Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 27.07.2015.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 314797 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

С заявлением, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.10.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены

материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 27.07.2011, и даны устные пояснения к ним.

Представленные материалы [1] свидетельствуют, что лицо, подавшее заявление, является издательским домом, осуществляющим фактическую деятельность в области выпуска и публикации различных журналов и других печатных изданий. Кроме того, оно реализует редакционные, информационные, управленческие и рекламные услуги. Лицо, подавшее заявление, является учредителем и издателем журнала «PSYCHLOGIES», в рамках которого запущен проект «Поговорим об этом (с)». Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что представленные лицом, подавшим заявление, материалы не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг, квалифицируемых по 38 и 42 классам МКТУ, а также с производством товаров 09 класса МКТУ.

Так, лицом, подавшим заявление, не показано осуществление хозяйственной деятельности в области оказания каких-либо услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (например, анализ химический, арбитраж, архитектура, контроль за нефтяными скважинами, межевое дело, прокат средств программного обеспечения, размещение веб-сайтов, разведка геологическая и т.д.). Указанное относится и к услугам 38 класса МКТУ, которые относятся к области телекоммуникаций и, при этом являются лицензируемым видом деятельности (лицензий на осуществление таковой не представлено). Наличие на сайте <http://www.hfs.ru> информации о проекте «Поговорим об этом (с)» не свидетельствует об оказании лицом, подавшим заявление, телекоммуникационных услуг, в том числе Интернет-услуг по общению.

Также следует отметить, что согласно статье 29 Федерального Закона от 7 июля 2003 г. N126-ФЗ "О связи" (с изменениями от 23 декабря 2003 г., 22 августа, 02 ноября 2004 г., 09 мая 2005 г., 02 февраля, 03 марта, 26 июля, 29 декабря 2006 г., 09 февраля, 24

июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 18 июля 2009 г., 14 февраля, 05 апреля, 29 июня, 27 июля 2010 г., 07, 23 февраля, 14, 27 июня, 01, 11, 18 июля 2011 г.) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. ООО «Издательский Дом «АФС» (Ашет Филипаки Шкулев)» не представило документов, разрешающих ему заниматься услугами связи, или материалов, иллюстрирующих реальное намерение на осуществление таких услуг.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что указание в выписке из аудиторского заключения на получение прибыли от «продажи товаров» не может быть соотнесено с товарами именно 09 класса МКТУ, поскольку данная формулировка подразумевает любой товар, в том числе и продукцию издательской деятельности лица, подавшего заявление, относящуюся к товарам 16 класса МКТУ. Таким образом, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не было представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о деятельности лица, подавшего заявление, в области производства товаров 09 класса МКТУ.

В этой связи, заявление от 27.07.2011 рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2011, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к тому, что ОАО «ВымпелКом» является крупнейшим оператором фиксированной связи, предлагающим интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа и т.д. (в том числе, услуга «телефонная карта «ПОГОВОРИМ!»).

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копия и распечатка свидетельства № 314797 [2];
- копия договора от 10.08.2010 [3];

- копии уставных, регистрационных и лицензионных документов ЗАО «СЦС Совинтел» и ОАО «Вымпел-Коммуникации» [4];

- распечатки макета карточки «ПОГОВОРИМ!» [5];

- распечатки из сети Интернет [6];

- договор публичной оферты [7];

- копии материалов договоров: № 37878 от 20.04.2010, № 095-РН от 24.09.2007, № 081-РН от 01.01.2007, № 101-РН от 01.02.2008, № 2/08 от 01.02.2008 [8];

- распечатка фотографии стенда в магазине [9].

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 314797 в силе в отношении услуг 38 класса МКТУ: «маршрутизация и соединения телекоммуникационные; передача сообщений; связь с использованием компьютерных терминалов; связь телефонная; услуги по предоставлению телефонной связи».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.07.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 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 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 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.

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:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С учетом даты подачи (27.07.2011) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 27.07.2008 по 26.07.2011 включительно (период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или

лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали знак обслуживания по свидетельству № 314797 в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 314797 является словесным и включает в себя словесный элемент «ПОГОВОРИМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и восклицательный знак «!». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Материалы [2-9] касаются производства карточек, маркированных обозначением «ПОГОВОРИМ!», и связанных с нею услуг по обеспечению доступа к телефонной и Интернет-связи. Данные услуги относятся к услугам 38 класса МКТУ.

Документов в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ правообладателем представлено не было. На заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2011, правообладателем устно было указано на то, что он осуществляет свою деятельность в рамках услуг 38 класса МКТУ и не занимается производством товаров 16 класса МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ПОГОВОРИМ!» в установленные законодательством сроки в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 27.07.2011.

В палату по патентным спорам 14.10.2011 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- хотя лицо, подавшее заявление, не оказывает и не планирует оказывать услуги по физическому предоставлению доступа в Интернет или телекоммуникационным маршрутизациям, он является контент-провайдером, в

частности обеспечивает потребителей форумами и другими возможностями общения;

- проект «Поговорим об этом (с)» представляет собой Интернет-ресурс, но не как средство рекламирования каких-либо иных услуг, а самостоятельную услугу;

- заявка № 2011723951 подана, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ;

- правообладатель не просил сохранять услуги 38 класса МКТУ в полном объеме, а был согласен на их частичное сохранение (в отношении фактически оказываемых телефонных услуг);

- законодательно предусмотрено лишь право заинтересованного лица на подачу заявления и не предусмотрено дробление заявления по тем товарам и услугам или их группам, по которым установлена заинтересованность.

В особом мнении изложена позиция, согласно которой правовая охрана товарного знака по свидетельству № 314797 может быть сохранена только в отношении услуг 38 класса МКТУ: «связь телефонная, услуги по предоставлению телефонной связи, маршрутизация и соединения телекоммуникационные».

Необходимо обратить внимание, что согласно представленным материалам [1] лицо, подавшее заявление, осуществляет издательскую деятельность. Что касается его деятельности как контент-провайдера, необходимо отметить следующее.

Контент-провайдер - компания или частное лицо - правообладатель какого-либо контента, например, медиаэлементов (у контента всегда есть правообладатель). Контент-провайдер занимается реализацией принадлежащего ему контента или прав на его использование абонентам сотовой связи самостоятельно, либо через оператора, агрегатора или сервис-провайдера. Контент-провайдеров можно различать по тому, располагают ли они или нет собственными технологическими платформами для оказания услуг абонентам.

Осуществление лицом, подавшим заявление, указанной деятельности не подтверждено ни одним документом. В распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не были представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о наличии у него платформ для оказания услуг, либо о ведении

деятельности через оператора и т.д. Кроме того, следует отметить, что материалы сайта <http://www.hfs.ru>, которые имеются в деле, не позволяют установить принадлежность сайта или его отношение к лицу, подавшему заявление.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 при установлении может ли лицо быть признано заинтересованным следует исходить из той деятельности, которую это лицо осуществляет. В этой связи довод о рассмотрении заявления в полном объеме (все товары и услуги, имеющиеся в перечне спорного знака) не может быть признан убедительным.

Остальные доводы особого мнения от 14.10.2011 проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 27.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 314797 в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.