

Палата по патентным спорам в соответствии с 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), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк., США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ДОМИНО" по заявке №97700807/50 с приоритетом 24.01.1997 произведена 19.02.1998 за №161053 со сроком действия до 24.01.2007. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ на имя АОЗТ "Софт-Вест", в дальнейшем изменено наименование на ЗАО "СОФТ-ВЕСТ", ул. Профсоюзная, 113, корп.2, комн. 167, Москва, 117642 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ, т.е. полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 06.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.06.2006, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии, состоявшейся 02.06.2006, правообладателем был представлен отзыв (далее - [1]), к которому были приложены следующие материалы:

- распечатка раздела "Продукты и услуги" с сайта ЗАО "Софт-Вест" (далее- [2]);
- сведения о принадлежности домена soft-west.ru ЗАО "Софт-Вест" (далее - [3]);
- образец Лицензионного соглашения на ПК "Домино" (далее - [4]);

- распечатка раздела "Франчайзинг" с сайта ЗАО ТД "АРОМА" (далее - [5]);
- сведения о принадлежности домена aroma.ru ЗАО ТД "АРОМА" (далее - [6]);
- копия договора №20323/01 от 26.02.2001 с приложениями (далее - [7]);
- копия договора №20487/2003 от 30.07.2002 с приложениями (далее - [8]);
- распечатка главной страницы сайта ЗАО "Робинзон багаж" (далее - [9]);
- копия договора №20464/2003 от 10.06.2003 с приложениями (далее - [10]);
- копия договора №20515/2004 от 27.01.2004 с приложениями (далее - [11]);
- копия договора №20555/2004 от 22.11.2004 с приложениями (далее - [12]);
- копия договора №20567/2005 от 01.02.2005 с приложениями (далее - [13]);
- распечатка с сайта ООО "Райзинг Стар Медиа" (далее - [14])
- сведения о принадлежности домена kinostardelux.ru (далее - [15]);
- копия договора №20576/2005 от 22.04.2005 с приложениями (далее - [16]);
- информация о выставках, рекламные публикации (далее - [17]);
- копия сведений из руководства ПК Домино (далее - [18]);
- копия упаковки ПК Домино (далее - [19]);

В отзыве [1] правообладатель утверждает, что приложенные документы подтверждают использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении всего перечня товаров и услуг, указанного в свидетельстве.

По просьбе представителя заявителя заседание коллегии было перенесено на 22.12.2006.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2006, представителем правообладателя был представлен отзыв, к которому были приложены следующие дополнительные материалы:

- выдержка из Закона РФ "Об авторском праве..." (далее – [20]),
- сведения о предоставлении "Лицензии для тестирования" (далее – [21]),
- определение термина "программирование" (далее – [22]).

Правообладатель считает доказанным факт использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Заявителем был представлен отзыв, в котором отмечено, что представленные материалы свидетельствуют о том, что владельцу товарного знака принадлежит программный комплекс под названием "ДОМИНО". Заявитель считает, что товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №161053 не использовался для услуг 42 класса МКТУ, поскольку применение знака на товаре "Программный комплекс "ДОМИНО" не является подтверждением использования знака для услуг 42 класса "прокат средств программного обеспечения вычислительных машин, разработка, корректировка и реализация программного обеспечения вычислительных машин, в том числе для автоматизации торгово-финансовой деятельности".

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии вновь было перенесено на 16.01.2007 без направления уведомления.

На заседание коллегии, состоявшееся 16.01.2007, правообладатель не явился. Просьб о переносе заседания коллегии на более поздний срок от сторон не поступало.

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

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее – Закон) и вышеупомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках 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 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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 28.02.2001 по 28.02.2006.

Палата 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, использовали товарный знак "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Представленные документы [2] – [3], [5], [17], [21] содержат информацию о ЗАО "СОФТ-ВЕСТ" и о предоставляемых этой компанией товарах и услугах. Однако указанные документы носят информативный (рекламный) характер, не свидетельствующий собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени на территории Российской Федерации. Данные материалы могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Представленные правообладателем копии документов [4], [7], [8], [10] - [13], [16] касаются поставки ЗАО "СОФТ-ВЕСТ" программного комплекса "Домино" и обязательств по вводу его в эксплуатацию ([7], [10], [12]), а в соответствии с документом [13], в частности, проведение модификаций и незначительных доработок программного комплекса "Домино". Однако отсутствуют документы, подтверждающие факт исполнения перечисленных выше договоров [4], [7], [8], [10] - [13], [16]. Следовательно, отсутствие подтверждения исполнения договоров не позволяет рассматривать их как возможное использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Что касается представленных материалов [6], [9], [14] - [15], то эти документы не содержат никакого упоминания об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №161053.

На представленных копиях сведений из руководства ПК Домино [18] и упаковки ПК Домино [19] обозначение "Домино" используется как название программного комплекса. Однако указанные документы не содержат сведений о предоставлении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне, и поэтому не могут служить доказательством использования товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ. То есть, сведения представленные в документах [18], [19] носят информативный (рекламный) характер, и могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования оспариваемого товарного знака.

Представителем правообладателя после заседания коллегии, состоявшегося 16.01.2007, было представлено особое мнение, поступившее 19.01.2007, в котором отмечено следующее. По мнению представителя правообладателя, решение противоречит нормам действующего российского законодательства. В качестве обоснования такого утверждения приводятся следующие причины.

1. Заседание коллегии 16.01.2007 состоялось в отсутствие представителя правообладателя, при этом, по утверждению, представителя правообладателя, он уведомил коллегию о невозможности его присутствия на заседании коллегии в связи с болезнью. Коллегия не должна была рассматривать заявление вследствие обоснованно неявки представителя правообладателя, и должна была перенести заседание коллегии с учетом данного обстоятельства.

2. Поданное заявление не удовлетворяет условиям подачи заявлений и требований к ним, и не должно было быть принято к рассмотрению.

По указанным обстоятельствам необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. При этом представитель правообладателя имел право представить письменную просьбу о переносе даты заседания коллегии. На заседании коллегии, состоявшемся

22.12.2006, представителем правообладателя было подано заявление с просьбой перенести заседание коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью представить дополнительные материалы, при этом было указано, что такие материалы могут быть представлены в течение одной недели. Указанная просьба была удовлетворена и заседание коллегии перенесено на 16.01.2007. О дате и месте следующего заседания представитель правообладателя был уведомлен, о чем в деле имеется соответствующий документ (приложение №5 к протоколу заседания коллегии 22.12.2006). Однако до заседания коллегии 16.01.2007 от представителя правообладателя не поступало ни просьбы о переносе заседания коллегии, ни дополнительных документов. В связи с этим с учетом норм Правил на заседании коллегии заявление было рассмотрено и вынесено решение.

В отношении нарушений условий подачи заявления и требования к его оформлению. Следует отметить, что поданное заявление соответствует всем требованиям, установленным пунктами 2.1 – 2.8 Правил. Заявление подано по поручению компании Эдванс Мэгэзин Паблিশез Инк. ее представителем - патентным поверенным М.А. Гриневой. В заявлении указаны сведения о месте нахождения лица, подавшего заявление. В материалах дела содержится соответствующая доверенность.

Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 28.02.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ДОМИНО" по свидетельству №161053 полностью.