

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 24.03.2011, поданное ООО «Геометрия», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 337073 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного знака обслуживания со словесным элементом «GEOMETRIA» по заявке № 2005732763/50 с приоритетом от 19.12.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.11.2007 за № 337073 в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Геометрия», Россия. В настоящее время (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права от 19.03.2009 № РД0048176) знак принадлежит ООО «Геометрия.ру», Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 15.12.2015.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 337073 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С заявлением, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены

материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 24.03.2011, и пояснения к ним. Кроме того, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний по заявлению, а именно, выражена просьба считать заявление от 24.03.2011 поданным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области реализации различных товаров с использованием сходного обозначения (дизайн-студия (декор-бутик) «ГЕОМЕТРИЯ»). Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 26.05.2011 и 20.06.2011, были представлены отзыв и следующие материалы:

- копии уставных и регистрационных документов ООО «Геометрия.ру» [2];
- копия и распечатка свидетельства № 337073 [3];
- копии сведений о доменном имени и материалов договора об оказании услуг № 279765/NIC-D от 10.05.2006 [4];
- копии листов каталога по программе «Сочи-2014» [5];
- копии листов рекламного каталога правообладателя [6];
- копии и распечатки рекламных материалов в различных средствах массовой информации [7];
- копии материалов договоров о предоставлении рекламно-информационных услуг в сети Интернет: № 12.05.09-01 от 12.05.2009, № 25/06/10-01 от 25.07.2010, № 20.05.09-01 от 20.05.2009, № 03/09.07-1 от 03.09.2007, № 20/12/10-01 от 20.12.2010 [8];
- копии материалов агентского договора на покупку товара № 01/07/10-01 от 01.07.2010 [9];

- копии материалов договора № 942 от 28.08.2009 [10];
- копии материалов договора на организацию мероприятия № 25/02/11-01 от 25.02.2011 [11];
- копии материалов договора оказания услуг № 11/02/11 от 01.03.2011 [12];
- копии материалов агентского договора № 01/12/10-01 от 01.12.2010 [13];
- копии материалов договора заказа № 54/10 от 15.12.2010 [14];
- копии материалов договора о продаже рекламного пространства в сети Интернет № 021/002-П от 01.11.2009 [15];
- копии материалов договоров на проведение рекламной компании: № 87-10 от 19.05.2010 [16];
- скриншоты сайта <http://spb.geometria.ru/> [17];
- копия приказа № 01/07/10-01[18];
- копия отчета о проделанной работе [19];
- копии материалов договора оказания услуг по организации питания № б/н от 01.06.2009 [20];
- копии материалов договора № 01/09/09-01 от 01.09.2009 [21];
- копии материалов договора № 29 от 01.09.2009 [22];
- копии материалов договора о проведении мероприятия № 20/12/10-01 от 20.12.2010 [23].

В отзыве указано, что в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентство по импорту-экспорту; продажа аукционная», документы по использованию знака представляться не будут.

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 337073 в силе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.03.2011 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 (24.03.2011) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 24.03.2008 по 23.03.2011 включительно (далее – 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 № 337073 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Товарный знак по свидетельству № 337073 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «GEOMETRIA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «G». Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в черном, белом, сине-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 38 и 41 классов МКТУ. Элемент «GEOMETRIA» в отношении части товаров 16 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, исключен из самостоятельной правовой охраны.

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

Правообладатель является одной из ведущих компаний, направлениями деятельности которой является производство и размещение рекламно-информационных материалов, осуществление рекламных проектов и организация различных мероприятий. На сайте компании geometria.ru, а также в материалах [5-7, 17] приведена информация о проектах, мероприятиях, организуемых как самим правообладателем, так и анонсы, информационные статьи и репортажи о событиях в различных областях культуры и искусства. Право на использование домена geometria.ru подтверждается материалами [4].

Правообладателем представлены договоры по оказанию рекламно-информационных услуг [8, 10, 15]. Вместе с рекламными услугами некоторые договоры содержат указание на «оказание других услуг» (см., например, договор [10]). Согласно материалам [10, 18, 19] ООО «Майншер Интерэкшн» было заказано у правообладателя проведение конкурса «Max Factor Lips Awards» на страницах сайта geometria.ru, для чего были произведены промо-страницы, промо-блок, промо-баннер и другие рекламные материалы, при этом организаторами конкурса выступили ООО «Проктер энд Гэмбл» и ООО «Геометрия.ру». Из представленных материалов следует, что рекламные материалы содержали фотографии и образцы рекламируемой продукции. Также в рамках конкурса был проведен семплинг (бесплатная раздача (и «на пробу») блесков Max Factor оттенка TRENDSETTER"003) и съемки семплинга в городах-участниках мероприятия. Исполнение договора подтверждено выпиской по счету и платежным поручением [10].

Использование товарного знака осуществлялось путем его размещения на сайте и в различных рекламных материалах, при этом использование осуществлялось в несколько измененном виде (различные цветовые решения элементов знака или дополнительно присутствует элемент «.ru»). В силу того, что указанное исполнение не меняет отличительных черт самого знака и не влияет на его различительную способность, коллегия Палаты по патентным спорам считает данное изменение, неменяющим существа знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака по свидетельству № 337073 с несущественными изменениями в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов», самим правообладателем.

Правообладателем представлен договор на организацию мероприятия [11], согласно которому Исполнитель (ООО «Геометрия.ру») обязуется оказать ООО «Торговый Дом «СОЛЛЕРС СПб» услуги по организации Презентации автомобиля Ssang Young New Action (дата проведения мероприятия – 06.03.2011, место проведения – автосалон SOLLERS). В программу презентации входили фуршет, ведущий, различная полиграфическая продукция, демонстрация автомобилей и фотограф. Исполнение договора подтверждено актами и платежными поручениями [11].

Для оказания указанной услуги, в частности, для организации фуршета, правообладателем был заключен договор оказания услуг [12], в соответствии с которым ООО «Группа АНК» обязуется организовать мобильный фуршет с дополнительными услугами (официант). В рамках договора были поставлены блины, пирожки, морс брусничный и другие товары. Исполнение договора подтверждено платежным поручением [12].

Правообладателем также представлен фотоотчет о проведенной презентации, размещенный на сайте <http://spb.geometria.ru>.

Следует отметить, что согласно словарным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru>) выставка – публичная демонстрация достижений в области материальной и духовной деятельности человека (совокупность продуктов производства, произведений изобразительного искусства или других предметов, выставленных для обозрения). Презентация (от лат. praesentatio — представление, вручение) — рекламное мероприятие, включающее в себя демонстрацию товара, сопровождаемое кино-, видеофильмами, слайдами, а также раздачей информационно-рекламных материалов.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству

№ 337073 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В отзыве правообладателя указано, что в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная», документы по использованию представляться не будут. В силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих факт использования товарного знака по свидетельству № 337073 в отношении этих услуг 35 класса МКТУ, данный факт необходимо признать недоказанным.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 337073 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для указанной части услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная».

В палату по патентным спорам 23.07.2011 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- все представленные материалы (кроме договора [9]) являются прямыми доказательствами услуг 41 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ: «обновление рекламных материалов», которые направлены на развлечение посетителей, организацию культурного досуга и не связаны с прямой выгодой от реализации представленных товаров (заведомо неверная классификация оказываемых правообладателем услуг). Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий, осуществляемая правообладателем, не может быть отнесена к снабженческим услугам, поскольку следуя такой логике, необходимо отнести к ним неограниченное число видов деятельности, например, ресторанные, гостиничные или туристические услуги;

- договор [9] не может доказывать использование знака в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Таким образом, разовая покупка компьютера предпринимательской деятельностью считаться не может. При этом

указанный договор заключен между сторонами, имеющими сходные названия, зарегистрированными по одному адресу, а также единоличные исполнительные органы представлены одним и тем же человеком (для обеспечения легитимности такой сделки установлен ряд особых правил). Подтверждения соблюдения указанных правил представлено не было, в связи с чем данный договор не подлежит рассмотрению в качестве доказательства оказания правообладателем снабженческих услуг.

Необходимо отметить, что деятельность правообладателя многоплановая и представленные материалы свидетельствуют о том, что услуги оказываются в комплексе. Действующим законодательством не устанавливается обязанность оказания услуги в чистом виде, т.е. различного рода услуги могут быть оказаны в совокупности.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что вывод об использовании товарного знака по свидетельству № 337073 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», основан не на материалах договора [9], что делает соответствующий довод особого мнения неубедительным. К сведению лица, подавшего заявление, также следует сообщить, что действующим законодательством предусмотрено представление доказательств использования товарного знака и не установлено количество раз использования.

Остальные доводы особого мнения от 23.07.2011 проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить заявление от 24.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 337073 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная».