

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), рассмотрела заявление от 30.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 294511 в связи с его неиспользованием, поданное АэроМобайл Коммьюникейшнс Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004721189 с приоритетом от 17.09.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.08.2005 за № 294511 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИФРИ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Товарный знак по свидетельству № 294511 представляет собой словесное обозначение «EROMOBILE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак – 17.09.2014.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 294511 в связи с его неиспользованием в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 08.04.2011 с приложением копии заявления от 30.03.2011.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 294511 лицом, подавшим заявление, указано, что

АэроМобайл Коммьюникейшнс Лимитед работает в сфере телекоммуникаций и связи и принадлежит Теленор Групп – седьмой по величине телекоммуникационной компании мира, а специализацией лица, подавшего заявление, является предоставление авиапассажирам возможности пользоваться средствами связи, такими как мобильные телефоны, во время полета. Также товарный знак по свидетельству № 294511 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AEROMOBILE» по международной регистрации № 1015637, принадлежащему лицу, подавшему заявление. В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- распечатка с Интернет-сайта www.aeromobile.net с переводом [1];
- распечатка с Интернет-сайта www.rbcdaily.ru [2].

Рассмотрение заявления от 30.03.2011 дважды переносилось для предоставления правообладателю дополнительного времени, необходимого для сбора доказательств использования товарного знака «EROMOBILE».

Правообладателем представлен отзыв по мотивам заявления от 30.03.2011, содержащий следующие доводы:

- ООО «БИФРИ» является российской инновационной компанией, с 2001 года работающей на рынке СНГ, с 2006 года – на международном рынке; ООО «БИФРИ» специализируется на создании и внедрении инновационных проектов в области мобильных и NFC-технологий, электронных финансов, цифровой дистрибуции контента, электронных платежных систем и микроплатежей, разработке приложений для смартфонов и новых сетевых устройств, а также на продвижении цифровых товаров и услуг на B2C-рынке и реализации B2B-проектов в сфере мобильного маркетинга; продукты и сервисы ООО «БИФРИ» поставляются более чем в 100 стран мира;

- деятельность по предоставлению правообладателем телекоммуникационных услуг связи осуществляется на основании полученных им лицензий;

- с 2004 года правообладателем велась активная работа по продвижению своих коммерческих брендов, в том числе обозначения «EROMOBILE», на рынке цифровых развлекательных услуг;

- ООО «БИФРИ» использует товарный знак при оказании абонентам сотовых сетей связи услуг по предоставлению доступа к мелодиям, играм для мобильных телефонов и иному контенту познавательного, развлекательного и эротического содержания;

- контент предоставляется следующим образом: 1) абоненты направляют ООО «БИФРИ» через оператора сотовой связи SMS-запрос, содержащий идентификационный код соответствующей единицы контента, и получают ответное SMS-сообщение, содержащее контент либо WAP-ссылку на контент; 2) абоненты осуществляют звонок с мобильного телефона на соответствующий номер в сети операторов сотовой связи, выделенный ООО «БИФРИ», и получают доступ к контенту либо к информации о способах его получения; 3) абоненты с помощью мобильного телефона «заходят» на администрируемый ООО «БИФРИ» WAP-сайт wap.i-free.ru, где могут ознакомиться с контентом и «скачать» его в память мобильного телефона;

- ознакомиться с предложениями ООО «БИФРИ» по предоставлению доступа к контенту можно на сайте www.i-free.ru;

- использование товарного знака при предоставлении абонентам контента подтверждается, в частности, его размещением в рекламных предложениях об оказании соответствующих услуг;

- макеты с рекламной информацией об услугах, предоставляемых под товарным знаком, размещаются в выпусках печатных изданий «Экспресс Газета», «Вне Закона» на основании соответствующих договоров;

- товарный знак используется в рекламных макетах, размещаемых в печатном издании «Вне Закона»;

- лицо, подавшее заявление, должно подтвердить заинтересованность в отношении позиций по 38 классу МКТУ; заявка на регистрацию товарного знака «AEROMOBILE» (международная регистрация № 1015637), поданная лицом, подавшим заявление, подтверждает осуществление им необходимых подготовительных действий только в отношении двух позиций 38 класса МКТУ, а именно: предоставление беспроводных телекоммуникационных услуг и телекоммуникационных соединений с Интернетом в полете; в отношении всех остальных позиций 38 класса МКТУ лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом;

- ООО «БИФРИ» осуществляло использование товарного знака в отношении зарегистрированных позиций 38 класса МКТУ в период, предшествующий дате подачи заявления, следовательно, основания для досрочного прекращения его правовой охраны отсутствуют;

- заявление должно быть рассмотрено только в отношении тех позиций 38 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее заявление, является заинтересованным.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «EROMOBILE» в отношении всех позиций 38 класса МКТУ.

Дополнения к отзыву правообладателя содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, так как услуга «предоставление возможности использования в полетах мобильных телефонов» не является однородной услугам, в отношении которых подано заявление;

- ООО «БИФРИ» использует свой товарный знак, в частности, при оказании следующих услуг: «маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача текстовых, визуальных и звуковых сообщений абонентам мобильных сетей»;

- остальные услуги 38 класса МКТУ, по убеждению правообладателя, не относятся к предмету рассмотрения, ввиду отсутствия соответствующей заинтересованности лица, подавшего заявление;

- оказание услуг происходит следующим образом: абоненты, ознакомившись с рекламой, размещенной правообладателем, направляют SMS-запросы на сервисные номера 4444, 4447, 4448, 4449, либо осуществляют звонки на номер 0836, в ответ на которые правообладатель направляет war-ссылки или иную запрашиваемую абонентом информацию;

- размещение товарного знака в рекламе услуг, указанных в перечне свидетельства № 294511, является достаточным для признания использования товарного знака, вне зависимости от того, потреблялись ли такие услуги фактически – закон не требует фактического нахождения товаров в гражданском обороте;

- оказываемые правообладателем услуги являются услугами связи (телематическими услугами связи) на основании Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановления Правительства РФ от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»;

- правообладатель располагает оборудованием и программным обеспечением, позволяющим принимать, обрабатывать и передавать SMS-сообщения («маршрутизатор» и «BKND»), организует взаимодействие между информационной системой и абонентскими терминалами, организует передачу SMS-сообщений;

- деятельность правообладателя по предоставлению контента неотделима от услуги связи, поскольку услуга связи предполагает передачу информации.

В качестве доказательств использования товарного знака «EROMOBILE» по свидетельству № 294511 правообладателем представлены копии следующих материалов:

- устав ООО «БИФРИ» [3];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) [4];
- решение об избрании генерального директора ООО «БИФРИ» [5];
- лицензия № 78529 [6];
- лицензия № 34423 [7];
- свидетельство № 294511 на товарный знак [8];
- договор № 04-1101/10 на размещение рекламы в изданиях Издательского дома «Комсомольская правда» от 11.01.2010 с приложениями [9];
- акты №№ 6002, 26792, 82675 и платежные поручения №№ 248, 2253, 2408, 259, 418 [10];
- выпуски «Экспресс газета» от 20.12.2010, 10.01.2011, 04.04.2011 [11];
- договор на рекламное обслуживание № 001/11 от 12.01.2011 [12];
- акты № 11, 36, 38 и платежные поручения № 314, 1232 [13];
- выпуски «Вне закона», март 2011 [14];
- распечатка Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14503/10 от 01.03.2010 [15];
- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1015637 [16];
- распечатка с сайта <http://www.eromobile.ru> [17];
- сведения о домене «eromobile.ru» [18];
- письма от ООО «Телесервис» и ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» [19];
- акт № MOS00005406 [20];
- договор от 01.06.2006 с приложениями и дополнительными соглашениями [21];

- справка от ООО «Айфри» от 01.07.2011 [22];
- договор № 1509-ПТ от 15.09.2009 с приложением [23];
- выписка из отчетов к договору [23] за период с 01.01.2011 по 29.03.2011 [24];
- договор № СРА-5 от 01.05.2010 [25];
- письмо от 08.06.2011 Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» с приложением [26];
- распечатка Постановления Правительства РФ от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» [27];
- выписка из ЕГРЮЛ от 08.06.2011, ООО «БИФРИ» [28];
- выписка из ЕГРЮЛ от 07.07.2011, ООО «Айфри» [29];
- платежные поручения к договору [25], № 2 от 24.02.2011 и № 700 от 23.12.2010 [30];
- платежные поручения к договору [21], № 5 от 03.08.2009, № 58 от 05.08.2010, № 10 от 12.01.2011 [31];
- платежные поручения к договору [23], № 14371 от 04.12.2009, № 2484 от 07.06.2010, № 18 от 11.01.2011 [32];
- письмо от 12.08.2011 от ООО «ПАРТНЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» [33];
- акты к договору [23] от 19.01.2011 и от 19.11.2010 [34];
- акт к договору [21] от 15.03.2011 [35];
- карточка учета нематериальных активов («BKND») ООО «БИФРИ» [36];
- платежные поручения к договору № 2307/07 от 23.07.2007, № 772 от 31.03.2008, № 736 от 27.03.2008 [37];
- платежное поручение № 2059 от 05.08.2008 [38];
- карточка учета нематериальных активов («маршрутизатор») ООО «БИФРИ» [39];
- карточка учета нематериальных активов («Messaging») ООО «Айфри» [40];
- акт от 30.06.2010 к договору № 0102/07-03 от 01.02.2007 [41];
- платежные поручения к договору № 0102/07-03 от 01.02.2007, № 872 от 06.07.2010, № 1012 от 23.07.2010, № 1081 от 11.08.2010, № 1138 от 20.08.2010, № 1219 от 06.09.2010 [42];
- договор № 6-10 от 01.10.2010 с приложениями, платежное поручение № 116 от 17.01.2011 [43];

- договор № 345-8 от 18.10.2009 с приложениями [44];
- схема оказания услуг под обозначением «EROMOBILE» [45].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.03.2011 включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2011.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, основана на осуществлении им деятельности в области оказания услуг связи, относящихся к 38 классу МКТУ. С учетом представленных лицом, подавшим заявление, сведений о принадлежащем ему знаке «AEROMOBILE» по международной регистрации № 1015637, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «EROMOBILE» в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 294511, за исключением услуг проката.

Исходя из даты поступления заявления от 30.03.2011 срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 30.03.2008 по 29.03.2011 включительно.

В соответствии с этим коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [3] – [45] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 294511 в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса в указанный период.

В результате анализа отзыва правообладателя и приложенных к нему документов коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Согласно уставу [3] правообладатель, в том числе, оказывает различные виды услуг в области связи, а также осуществляет деятельность в области телефонной связи.

С целью осуществления упомянутой деятельности правообладателем получены лицензии [6], [7]. Согласно лицензии [6] правообладатель обязан обеспечить абоненту и (или) пользователю: а) доступ к сети связи правообладателя; б) доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; в) прием и передачу телематических электронных сообщений. При этом в лицензии [6] указано, что оказание этих услуг может сопровождаться предоставлением иных услуг, технологически неразрывно связанных с телематическими услугами связи и направленных на повышение их потребительской ценности.

Так, представленные правообладателем документы свидетельствуют об оказании им указанных в лицензии услуг при сопровождении иных услуг, технологически неразрывно с ними связанных. В частности, правообладатель предоставляет развлекательный контент абонентам на основании запроса последних.

Правообладателем заключены договоры, на основании которых в печатных изданиях размещается реклама оказываемых им услуг. В частности, на основании договоров [9] и [12] в печатных изданиях «Экспресс газета» [11] и «Вне закона» [14] были размещены рекламные макеты, содержащие предложения о предоставлении абонентам дополнительных услуг под обозначением «EROMOBILE», выполненным в графике, иллюстрирующем товарный знак по свидетельству № 294511 с изменениями, не влияющими на его различительную способность. В рекламе указаны короткие номера, посылка запрос на которые абонент получит запрашиваемый им контент.

Оказание услуг, согласно представленным материалам, происходит следующим образом [45].

Откликнувшийся на рекламу абонент направляет запрос на короткий сервисный номер, указанный в рекламе. При этом сами сервисные номера выделяются правообладателю в соответствии с договором [21] Обществом с ограниченной ответственностью «Айфри» (далее – ООО «Айфри»). Исполнение договора подтверждено актами и платежными поручениями [31], [35].

В свою очередь, ООО «Айфри», являясь лицом, тесно связанным с правообладателем [28], [29], имеет договорные отношения непосредственно с оператором

сотовой связи [25], в соответствии с которыми последний перенаправляет запрос абонента на программно-аппаратный комплекс, принадлежащий ООО «Айфри» [40].

Запрос абонента, обработанный программно-аппаратным комплексом ООО «Айфри», поступает для последующей обработки на оборудование правообладателя [36], [39].

Посредством оборудования правообладателя запрос абонента обрабатывается путем подготовки ответа абоненту. В частности, в случае запроса абонентом развлекательного контента в виде изображения, программное обеспечение правообладателя извлекает из базы медиа-элементов, формируемой, в частности, согласно документам [23], [32], [34], запрашиваемый элемент.

Готовый ответ на запрос абонента направляется ему от правообладателя через ООО «Айфри» и оператора сотовой связи.

Представленные материалы [22], [24], [26] свидетельствуют о распространении абонентам запрашиваемых ими по предоставленным правообладателю номерам продуктов.

Следует отметить, что при получении ответа на свой запрос на экране своего телефона абонент в строке отправителя может видеть спорное обозначение [33] в том виде, как оно зарегистрировано.

Результатом оказания услуги является получение абонентом сообщения, содержащего изображение, мелодию или war-ссылку (текст), по которой абонент может перейти к war-ресурсу правообладателя и загрузить заказанный им контент.

Исходя из изложенного, довод правообладателя о том, что ООО «БИФРИ» использует свой товарный знак, в частности, при оказании следующих услуг: «маршрутизации и соединения телекоммуникационные; передача сообщений; передача текстовых, визуальных и звуковых сообщений абонентам мобильных сетей» коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным.

Что касается услуг «обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету» следует отметить, что их осуществление правообладателем не доказано, поскольку Интернет-провайдер – это организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и связанные с ними услуги, то есть провайдер – это оператор связи, предоставляющий каналы связи (<http://ru.wikipedia.org>). Наличие сайта и размещение на нем какой-либо информации не свидетельствует об оказании услуг провайдера.

Что касается остальных услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых доказана заинтересованность лица, подавшего заявление, то правообладатель каких-либо доказательств использования товарного знака «EROMOBILE» по свидетельству № 294511 не представил.

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

удовлетворить заявление от 30.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 294511 в отношении услуг «телекоммуникации, в том числе вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; служба пейджинговая (с использованием радио, телефона или других средств электронной связи); телеконференции (Интернет); услуги по предоставлению телефонной связи, услуги по предоставлению мобильной телефонной связи» 38 класса МКТУ.