

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 10.08.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2011, поданное по поручению Автономной некоммерческой организации «Спортивное вещание» (АНО «Спортивное вещание»), Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №353379, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2006738108/50 с приоритетом от 28.12.2006 произведена 23.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №353379 в отношении товаров 16, 19 и услуг 35, 36, 37, 38, 41 классов МКТУ на имя ООО «Компания «ДОН-строй», 123298, Москва, Тепличный пер., д. 4. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 14.11.2011 за №РД0090075, исключительные права на товарный знак переданы ЗАО «Дон-Строй Инвест», 119590, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 10.08.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №353379 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении всех товаров 16 и услуг 35, 37, 38, 41 классов МКТУ.

Обосновывая свою заинтересованность лицо, подавшее заявление, отмечает, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации на него возложены задачи по созданию и обеспечению эксплуатации телерадиовещательного комплекса многофункционального назначения в целях ведения теле-, радио-, Интернет-трансляций и фотосъемок с олимпийских объектов в г. Сочи. В целях решения задачи по созданию телевизионного сигнала высокой четкости заявитель осуществляет многогранную деятельность от подготовки специалистов до создания и размещения рекламного контента. Кроме того, заявителем подан на регистрацию изобразительный товарный знак по заявке №2011707110/50.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления, были представлены следующие документы:

- сведения о деятельности АНО «Спортивное вещание» с сайта www.panoramahd.ru [1];

- копия договора №15/07-11 от 08.07.2011, заключенного между АНО «Спортивное вещание» (заказчик) и ООО «Хэд Медиа» (исполнитель), на изготовление рекламных роликов на радио [2];

- копия договора №7/05-11 от 31.05.2011, заключенного между АНО «Спортивное вещание» (заказчик) и ООО «Хэд Медиа» (исполнитель), на размещение рекламных модулей в региональной прессе [3];

- приложение №2 к договору №07/05-11 от 31.05.2011 (технические требования к макетам рекламных материалов) [4];

- копия договора №02/04-11 ТКТ от 25.04.2011 на оказание рекламно-информационных услуг журнале «Техника кино и телевидения», заключенного АНО «Спортивное вещание» (заказчик) с ООО «ТКТ 1957» [5];

- копия устава АНО «Спортивное вещание» [6];

- распечатка из системы ГАРАНТа Постановления Правительства РФ от 01.06.2010 №389 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации» [7];

- распечатка из системы ГАРАНТа Постановления Правительства РФ от 29.12.2007 №991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» [8];

- распечатка из системы ГАРАНТа Правила предоставления субсидий из федерального бюджета АНО «Спортивное вещание» [9];

- копия методических пособий для студентов, выпускаемых АНО «Спортивное вещание» [10];

- копия протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани [11];

- копия протокола совещания по организации информационного совещания XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани [12];

- копия договора №А11/07 от 27.07.2011 о передаче прав на освещение спортивных мероприятий, заключенного АНО «Спортивное вещание» с Ассоциацией общероссийских общественных организаций «Ассоциация лыжных видов спорта России» [13];

- копия договора №СВ-12/2011 от 09.11.2011 о передаче прав на освещение спортивных мероприятий, заключенного АНО «Спортивное вещание» с Общероссийской общественной организацией «Федерация санного спорта России» [14].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака по свидетельству №353379 в исследуемый период времени, а именно:

- договор №265-05 от 09.12.2005 на изготовление полиграфической продукции, заключенный между ООО «Компания «ДОН-СТРОЙ» и ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» [15];

- технические требования к договору №265-05 от 09.12.2005 [16];

- дополнительное соглашение №20 от 23.07.2008 к договору №265-05 от 09.12.2005 на изготовление журнала «DS Magazine» [17];

- журнал «DS Magazine» №11/2008 [18];

- свидетельство о регистрации средства массовой информации (журнал «DS Magazine» (журнал компании «ДОН-СТРОЙ»)) ПИ №ФС77-23188 от 24.01.2006 [19];

- свидетельство о регистрации средства массовой информации (журнал «DS Magazine» (журнал компании «ДОН-СТРОЙ»)) ПИ №ФС77-31748 от 25.04.2008 [20];

- договор на рекламное обслуживание №29/04/09/КДС от 29.04.2009, заключенный между ООО «Компания «ДОН-строй» (агентство) и компанией «Пафилия Проперти Девелоперз Лтд» (заказчик) [21];

- договор на оказание рекламных работ и услуг №8 от 01.10.2005, заключенный между ООО «Компания ДОН-Строй» (исполнитель) и ЗАО «СК Донстрой» (заказчик) и приложения к нему [22];

- договор на оказание рекламных работ и услуг №7 от 01.10.2005, заключенный между ООО «Компания ДОН-Строй» (исполнитель) и ЗАО «ДОН-Строй» (заказчик) и приложения к нему [23];

- договор на оказание рекламных работ и услуг №9 от 01.10.2005, заключенный между ООО «Компания ДОН-Строй» (исполнитель) и ООО «ТАМРОФ» (заказчик) и приложения к нему [24];

- договор на оказание рекламных работ и услуг №11 от 01.10.2005, заключенный между ООО «Компания ДОН-Строй» (исполнитель) и ЗАО «ДОН-Строй Инвест» (заказчик) и приложения к нему [25];

- договор на оказание рекламных работ и услуг №12 от 01.10.2005, заключенный между ООО «Компания ДОН-Строй» (исполнитель) и ООО «РосЕвроИнвест» (заказчик) и приложения к нему [26];

- договор на оказание рекламных работ и услуг №15 от 01.04.2007, заключенный между ООО «Компания ДОН-Строй» (исполнитель) и ООО «Белеран» (заказчик) и приложения к нему [27];

- акты выполненных работ №8 от 31.01.2010, №12 от 28.02.2010, №16 от 31.03.2010 к договору №15 от 01.04.2007; №6 от 31.01.2010, №11 от 28.02.2010, №15 от 31.03.2010 к договору №12 от 01.10.2005; №1 от 31.01.2010, №9 от 28.02.2010,

№13 от 31.03.2010 к договору №7 от 01.09.2005; №3 от 31.01.2010, №10 от 28.02.2010, №14 от 31.03.2010 к договору №8 от 01.10.2005; №2 от 31.01.2010 к договору №11 от 01.10.2005; №4 от 31.01.2010 к договору №9 от 01.10.2005 [28];

- свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные ООО «Дирекция Капитального Строительства» [29];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Дирекция Капитального Строительства» [30];

- рекламный буклет дома на улице Маршала Бирюзова, д. 41 компании «ДОН-Строй» [31];

- рекламные буклеты жилых комплексов на Плющихе, на Покровском бульваре компании «ДОН-Строй» [32];

- список аффилированных лиц ЗАО «Дон-Строй Инвест» [33];

- фотографии стойки с журналами «DS Magazine» (журнал компании «ДОН-СТРОЙ») [34];

- копии обложек журнала «DS Magazine» (журнал компании «ДОН-СТРОЙ») №5 (ноябрь-декабрь)/2006, №8/2007, №7/2007 [35];

- платежные поручения №10072 от 27.08.2010 по договору №30/04/08КДС от 30.04.2008 за услуги по размещению рекламы; №528 от 21.10.2010 по договору №12 от 01.10.2005 за рекламные услуги; №674 от 08.12.2010 по договору №7 от 01.09.2005 за рекламные услуги, №185 от 09.12.2010 по договору №8 от 01.10.2005 за рекламные услуги; №29 от 05.03.2011 по договору №30/07/08/КДС от 30.07.2008 за рекламные услуги [36];

- рекламный буклет жилого комплекса «Лосиный остров» компании «ДОН-СТРОЙ», расположенного по адресу: Погонный проезд, д. 1 [37];

- постановление Правительства Москвы №562-ПП от 17.08.2004 о строительстве жилого дома по адресу: Погонный проезд, д. 1; график реализации проекта [38];

- разрешение на строительство жилого дома по адресу: Погонный проезд, д. 1, выданное ООО «Белеран» [39];

- ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки по адресу: Погонный проезд, д. 1, выданное ООО «Дирекция Капитального Строительства» [40];

- контракт на генеральный подряд №16/ПО-1/2 от 15.09.2006, заключенный между ООО «Дирекция Капитального Строительства» и ООО «Белеран», на строительство дома по адресу: Погонный проезд, д. 1 с дополнительными соглашениями [41];

- платежные поручения №37 от 31.03.2009, №445 от 15.11.2010, №1751 от 25.11.2011 к договору №/ПО-1/2 от 15.09.2006 [42];

- акты о приемки выполненных работ №111, №112, №114, №115 от 30.09.2011 к договору №/ПО-1/2 от 15.09.2006 [43];

- технические условия на подключение к единой сети кабельного телевидения проектируемого жилого комплекса по адресу: Погонный проезд, д. 1, выполненные на фирменном бланке ОАО «Мостелеком» [44];

- технические условия на водоснабжение и канализацию проектируемого жилого комплекса по адресу: Погонный проезд, д. 1, выполненные на фирменном бланке МГУП «Мосводоканал» [45];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Компания «ДОН-строй» [46];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ДС-Связь» [47];

- лицензия на услуги по передаче данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации, выданные ООО «ДС-Связь» [48];

- лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи, выданная ООО «ДС-Связь» [49];

- лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданная ООО «ДС-Связь» [50];

- договор №ДС-2139 от 03.09.2010 на предоставление услуг связи, в том числе к сети Интернет, заключенный ООО «ДС-Связь» с Баркановым С.А. с приложениями к договору [51];

- договор №ТСФ-0005/10 от 13.12.2010 на предоставление услуг связи, заключенный ООО «ДС-Связь» с Герасимовым М.М. с приложениями к договору, платежное поручение №304 от 12.07.2011 [52];

- договор №Е-0135/11 от 01.09.2010 на предоставление услуги связи, в том числе к сети Интернет, заключенный ООО «ДС-Связь» с ООО «АвтоМоечный Комплекс» с приложениями к договору, платежное поручение №63 от 14.10.2011 и акт №102011-126 от 30.09.2011 [53];

- договор №ТС-0025/11 от 01.09.2010 на предоставление услуги телефонной связи, заключенный ООО «ДС-Связь» с ООО «АвтоМоечный Комплекс» с приложениями к договору, платежное поручение №62 от 14.10.2011 и акты №102011-127 от 30.09.2011 [54];

- платежное поручение №67 от 02.12.2011 за услуги Интернет по договору №ДС-0207, заключенному между ООО «ДС-Связь» и Егоровым В.В. [55].

Кроме того, необходимо отметить, что в ходе рассмотрения заявления правообладатель высказал свое мнение относительно отсутствия заинтересованности АНО «Спортивное вещание» при подаче заявления ввиду несходства товарного знака по свидетельству №353379 и обозначения, используемого АНО «Спортивное вещание» в своей деятельности. В свою очередь лицо, подавшее заявление, сочло недоказанным использование товарного знака по свидетельству №353379, поскольку, по его мнению, представленные документы не соотносятся с рассматриваемым товарным знаком и не свидетельствуют о его введении в гражданский оборот.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.08.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

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 5.2 Правил Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Из представленных АНО «Спортивное вещание» материалов [1] - [14] усматривается, что лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность, связанную с трансляцией спортивных мероприятий, в том числе уполномочено Правительство РФ на проведение теле-, радио-, Интернет-трансляций и фотосъемок с олимпийских объектов в г. Сочи. Кроме того, АНО «Спортивное вещание» в рамках договоров [13], [14] вправе размещать рекламные материалы в период трансляции спортивных соревнований. Также, представленные документы свидетельствуют о том, что АНО «Спортивное вещание» проводит обучение специалистов в области телевизионного производства, осуществляет выпуск методической литературы. Для целей индивидуализации своей деятельности АНО «Спортивное вещание» заявило на регистрацию в качестве товарного знака изобразительное обозначение в виде контуров зданий, ориентированных вдоль горизонтальной линии (заявке №2011707110/50). В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», услуг 35 класса МКТУ «реклама», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса». Что касается остальных товаров и услуг 16, 35, 37, 41 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее заявление, испрашивает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №353379, то его заинтересованность из имеющихся в деле материалов не прослеживается.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №353379 в отношении вышеупомянутых товаров и услуг в исследуемый период времени следует отметить следующее.

С учетом даты (23.08.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 23.08.2008 по 22.08.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №353379 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представлен в виде расположенных на красном фоне контуров зданий разной формы и размеров белого цвета, ориентированных вдоль горизонтальной линии. Под изображением зданий расположен словесный элемент «DS MAGAZIN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка белого цвета.

Как следует из представленных правообладателем материалов [15] – [55] Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ДОН-строй», являвшаяся правообладателем товарного знака по свидетельству №363379 в исследуемый период времени, использовало принадлежащий ему товарный знак для индивидуализации печатной продукции, а именно журнала «DS MAGAZIN». В подтверждение указанного правообладателем представлен оригинал журнала №11 за 2008 год [18], выпущенный тиражом 20 000 экземпляров, свидетельства о регистрации этого журнала в качестве средства массовой информации [19] – [20]. Согласно данным, опубликованным в журнале, редакторскую подготовку журнала осуществляет непосредственно ООО «Компания ДОН-Строй», а типографскую печать – ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», с которым правообладатель заключил соответствующий договор [15] на изготовление полиграфической продукции. Кроме того, необходимо отметить, что ООО «Компания ДОН-Строй» предоставляло рекламные услуги в журнале «DS MAGAZIN», в частности, на страницах журнала представлена реклама официального дилера продукции автомобильной компании Mercedes-Benz – компании «АВИЛОН».

Относительно фактического использования комбинированного товарного знака по свидетельству №353379 необходимо отметить следующее.

Рассматриваемый товарный знак зарегистрирован в красно-белом цветовом исполнении, включает изображение контуров зданий белого цвета и словесный элемент «DS MAGAZIN», выполненный заглавными буквами белого цвета. Данный товарный знак проставлялся непосредственно на обложке журнала в его верхней

части с небольшими изменениями цвета и формы шрифта (словесный элемент выполнен как заглавными, так и строчными буквами, при этом буквы «DS» выполнены в золоте»), однако, указанные изменения не влияют на восприятие знака в целом и не затрагивают его различительной способности, т.е. можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №353379 использовался с незначительными изменениями.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладателем представлены документы, из которых усматривается, что в исследуемый период времени родственные правообладателю компании осуществляли деятельность, связанную со строительством жилых домов и предоставлением услуг связи. Так, согласно представленным документам [37] - [43] Обществом с ограниченной ответственностью «Белеран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Дирекция Капитального Строительства», входящими в группу компаний «ДОН-Строй», велось строительство жилого комплекса «Лосиный остров», расположенного по адресу: Погонный проезд, д. 1. При этом, как следует из рекламного буклета Компании «ДОН-Строй» [37], для индивидуализации услуг, связанных со вводом в эксплуатацию жилого дома, таких как услуги 37 класса МКТУ «строительство, установка оборудования», использовалась изобразительная часть товарного знака по свидетельству №353379 в виде стилизованных контуров зданий без словесного элемента «DS MAGAZIN», т.е. использовался иной товарный знак. Вместе с тем, отсутствие заинтересованности лица, подавшего заявление, в отношении услуг 37 класса МКТУ позволяет не рассматривать данное обстоятельство по существу.

В то же время необходимо отметить, что заинтересованность лица, подавшего заявление, распространяется на услуги 38 класса МКТУ как «телекоммуникации». В этой связи необходимо отметить, что правообладателем представлены документы, касающиеся деятельности его родственной компании ООО «ДС-Связь», обладающей лицензиями в области услуг связи [48], [49], [50] и предоставлявшей в исследуемый период времени услуги телефонной и Интернет связи физическим и юридическим лицам согласно договорам [51], [52], [54], [55], [56]. Однако,

указанные документы не содержат сведений, под каким товарным знаком осуществлялось предоставление вышеупомянутых услуг, в связи с чем не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №353379.

Что касается услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса», то доказательств, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №363379, представлено не было.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №353379 в отношении указанных в регистрации услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.08.2011 в отношении этих услуг.

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

удовлетворить заявление от 10.08.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №353379 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса».