

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 06.10.2010, поданное от имени ООО Издательство «Деловой мир», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232944, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» по заявке №2000701868/50 с приоритетом от 01.02.2000 произведена 24.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №232944. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Бизнес-пресса», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 04.02.2011 было принято решение, согласно которому правовая охрана товарного знака по свидетельству №232944 признана недействительной частично, словесные элементы «ОБУЧЕНИЕ», «И», «КАРЬЕРА» признаны неохраноспособными для следующих услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение конференций; образование; обучение; организация конкурсов; передвижные библиотеки; организация и проведение семинаров».

Товарный знак по свидетельству №232944 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, находящегося в левой части знака и представляющего собой стилизованное изображение кисти руки, где большой и указательный палец соединены, образуя букву «о», а также из словесных элементов «ОБУЧЕНИЕ», «И», «КАРЬЕРА», «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», находящихся друг под другом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Первые буквы слов «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» - «О» и «К» выполнены более крупным шрифтом по отношению к иным буквам, кроме того они выполнены с частичным наложением друг на друга. Правовая

охрана предоставлена в белом, черном, сером, синем цветовом сочетании с указанием элемента «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» в качестве неохраняемого.

В Палату по патентным спорам 06.10.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» по свидетельству №232944 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 03.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, касающиеся заинтересованности в подаче такого заявления. Кроме того, был скорректирован объем требований по заявлению. Так, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №232944 по причине его неиспользования в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель издает журнал «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» ежемесячно с 1999 г. по 2009 г.;

- с 1999 г. тираж составлял 5000 экземпляров, с 2005 по 2006 гг. – 15000 экземпляров, а с 2006 по 2009 гг. тираж журнала достиг 20000 экземпляров;

- структура распространения журнала – розничная сеть Санкт-Петербурга и Северо-западного федерального округа, подписка, бесплатное распространение через библиотеки, стойки в школах и вузах Санкт-Петербурга.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия страниц устава ООО «Бизнес-пресса» с изменениями на 3 л. [1];
- копия письма в Роспатент об изменении юридического адреса на 1 л. [2];
- копии обложек журнала «Обучение и карьера» на 6 л. [3];
- копии накладных, платежных поручений и счет - фактур на 14 л. [4];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации на 1 л. [5];

- копия положения о редакции журнала «Обучение и карьера в Санкт -Петербурге» на 4 л. [6];

- копия договора аренды №10-A227935 от 10.12.1999 на 4 л. [7];

- копия дополнительного соглашения №5 к договору аренды [7] на 3 л. [8];

- копия обложки печатного издания «Обучение и карьера в Санкт - Петербурге» - «ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА И ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ» за сентябрь 2010 на 2 л. [9];

- копия материалов договора купли-продажи №А/189 от 03.09.2010 на 7 л. [10];

- копия обложки печатного издания «Обучение и карьера в Санкт - Петербурге» - «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 2010/2011» за август 2010 на 2 л. [11];

- копия материалов договора купли-продажи №А/120 от 04.08.2010 на 6 л. [12];

- копия обложки справочника «ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА» на 2 л. [13];

- распечатки с сайтов www.ok-spb.ru и www.bpressa.ru на 3 л. [14];

- распечатки с определениями слов «брошюра», «буклет», «журнал», «бюллетень», «каталог», «реестр», «формуляр» на 9 л. [15].

- оригиналы печатных изданий, маркированных обозначением «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» [16].

Лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с тем, что представленные правообладателем материалы подтверждают использование товарного знака по свидетельству №232944, указывая на следующее:

- копия устава, изменений в устав, письмо о внесении изменений в свидетельство на товарный знак, свидетельство о регистрации средства массовой информации, положение о редакции журнала, договор аренды и иные представленные материалы не доказывают использование товарного знака по свидетельству №232944;

- правообладателем не были представлены оригиналы печатных зданий, а только копии обложки и первых страниц журнала за 2007, 2008, 2009 годы;

- все представленные материалы не заверены надлежащим образом;

- документально не подтверждено ни изготовление тиражей информационно-аналитического издания журнала «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ», ни наличие самого журнала, ни его массовое коммерческое распространение, то есть введение данного товара в гражданский оборот.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.10.2010 включает вышеуказанный Кодекс и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

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.

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 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 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №232944 в отношении товаров 16 класса МКТУ, в период времени с 06.10.2007 по 05.10.2010 включительно.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.03.2011, представитель правообладателя пояснил, что намерен доказывать использование товарного знака в отношении следующих позиций 16 класса МКТУ: «брошюры; буклеты; информационные бюллетени; журналы; каталоги; реестры».

В качестве подтверждения использования товарного знака «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» представлен договор купли-продажи [10] между правообладателем и ООО «Издательский дом «Рост» (далее - покупатель), согласно которому правообладатель на основании письменных заявок покупателя обязуется поставлять и передавать ему в собственность книжную продукцию. Так, в соответствии с заявкой к указанному договору покупатель просил изготовить и отгрузить 300 штук печатных изданий «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» за сентябрь 2010 («Электронная книга и электронно-библиотечные системы России»). Исполнение данного

договора подтверждается товарной накладной №4505 от 20.09.2010, счетом - фактурой №4505 от 20.09.2010 и платежным поручением от 22.11.2010.

Следует отметить, что на обложке печатного издания «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ» («Электронная книга и электронно-библиотечные системы России») [9] используется товарный знак по свидетельству №232944 в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана. При этом отсутствует указание на то, что данная продукция носила периодический характер. По сути содержащаяся в нем информация является публицистической.

Определяя, к какому виду печатной продукции относится представленное издание, коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась ГОСТом 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». В указанном ГОСТе даны следующие определения:

Каталог - это официальное, справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг.

Брошюрой является книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц.

Журнал – это периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литературно – художественные произведения.

Бюллетень представляет собой периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации. Существуют такой вид бюллетеня, как информационный, к которому относятся бюллетень – хроника (содержит сообщения, отражающие деятельность издающей его организации), рекламный бюллетень (содержит изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них), справочный бюллетень (содержит какие-либо справочные материалы, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания).

Буклет – это издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов.

Согласно Словарю русского языка под реестром понимается список, перечень, опись; книга для регистрации дел, документов, имущества и т. п. (см. Словарь русского языка в 4 томах. М., Русский язык, Т.3 - 1999).

Анализ данных выше определений позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что представленное печатное издание относится к такому виду товара, как «брошюра».

Таким образом, представленные фактические данные свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №232944 в отношении позиции «брошюра» 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, факт использования товарного знака по свидетельству №232944 в отношении иных товаров 16 класса МКТУ следует признать недоказанным.

Так, материалы [3-4, 11-14] не были приняты коллегией Палаты по патентным спорам в качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству №232944 ввиду нижеследующего.

На обложках журналов [3] товарный знак используется не в том виде, в котором он был зарегистрирован, а с изменениями, которые влияют на различительную способность знака. В знаке, помещенном на обложках журналов [3], отсутствует стилизованное изображение кисти руки, где большой и указательный палец соединены, образуя букву «о». Кроме того, в зарегистрированном товарном знаке по свидетельству №232944 увеличенные буквы «О» и «К» являются первыми буквами слов «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА», тогда как в знаке, представленном на обложках [3], указанные буквы «О» и «К» занимают отдельное положение.

Из содержания документов [4] следует, что в них речь идет о периодическом печатном издании. Так, например, в накладной №880 от 22.02.2007 в качестве наименования указано «Обучение и карьера в Санкт-Петербурге» №11 от 2007, в товарной накладной №3332 от 08.07.2008 товар обозначен как «Обучение и карьера в Санкт-Петербурге» №19 и №20 от 2008, а в платежном поручении №770 от 21.12.2007 в назначении платежа указано «за подписку на периодическое издание «Обучение и карьера». Указанное позволяет соотнести их с журналом «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», выпускаемым правообладателем, характеристика которому дана выше.

Оценивая представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что применение обозначения на журнале существенным образом отличается от знака, зарегистрированного по свидетельству №232944, что не позволяет признать факт его использования в отношении периодических печатных изданий.

На обложке справочника «ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА» [13] знак также используется с существенными изменениями (отсутствуют стилизованное изображение кисти руки и словесные элементы «В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ»; словесные элементы «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА» выполнены на фоне овальной плашки, которая отсутствует в зарегистрированном товарном знаке). Доказательств введения этой продукции в гражданский оборот представлено не было.

На обложке печатного издания «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 2010/2011» [11] товарный знак используется в том виде, в котором он зарегистрирован. Указанная продукция была поставлена в соответствии с товарной накладной №4320 от 26.08.2010 [12]. Однако судить об оплате за данную печатную продукцию не представляется возможным в связи с отсутствием соответствующего платежного поручения. Правообладателем было представлено платежное поручение №53 от 13.09.2010 с назначением платежа «предоплата за литературу по счету №5883 от 13.09.2010». Однако ввиду отсутствия указанного счета, невозможно установить, за какую именно литературу была произведена оплата.

Таким образом, проанализировав все представленные правообладателем материалы [1-14], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют о надлежащем использовании товарного знака «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ» по свидетельству №232944 только в отношении товаров 16 класса МКТУ «брошюра».

Относительно мнения лица, подавшего заявление, о том, что представленные правообладателем материалы не заверены надлежащим образом, необходимо отметить следующее. Коллегия Палаты по патентным спорам осуществляет процедуру рассмотрения заявления в административном порядке, то есть не оценивает представленные материалы с точки зрения их достоверности, ввиду чего представленные незаверенные материалы являются достаточными для подтверждения факта использования товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 06.10.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №232944 в отношении товаров 16 класса МКТУ: альбомы; альманахи; атласы; афиши; бланки; блокноты; буклеты; информационные бюллетени; газеты; графики работы печатные; графические изображения; графические печатные материалы; графические репродукции;

диаграммы; журналы; календари; каталоги; книги; открытки; отрывные календари; офорты; плакаты; планы; проспекты; реестры; учебники; формуляры; фотоснимки, эстампы; этикетки, за исключением тканевых».