

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 от 26.02.2006 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №169912 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Никита Демидов», поданное Открытым акционерным обществом «ТАГИЛВОДКА», Свердловская обл., г.Нижний Тагил (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Никита Демидов» по заявке № 96712758/50 с приоритетом от 27.09.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.12.1998 за № 169912 в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 – 42 классов МКТУ на имя Общественной организации «Международный Демидовский Фонд», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.02.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 169912 частично по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, представил отзыв на него, в котором отмечено, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «Никита Демидов» используется в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован, поскольку культурно-просветительская деятельность его владельца способствует развитию

отечественного предпринимательства в различных отраслях народного хозяйства и поддерживает продвижение на рынке товаров и услуг различной продукции российских товаропроизводителей. При этом в отзыве отмечено, что непосредственная деятельность по производству и реализации каких-либо промышленных товаров и товаров народного потребления правообладателем не осуществляется.

К отзыву приложены и на заседании коллегии рассмотрены следующие материалы:

- список учредителей, участников и коллективных членов Международного Демидовского Фонда – на 1 л. [1];
- список учебных заведений и их подразделений, представленных на звание им. Никиты Демидова – на 1 л. [2];
- копия решения организационного комитета по проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания металлургического завода Демидовых и 250-летию русского самовара – на 1 л. [3];
- копия договора об условиях организации и проведения выставки «275 лет Архиву РАН и комплекс документов Демидовых» – на 6 л. [4];
- копия договора об аренде помещения ДК АМО ЗИЛ для проведения праздника региональных землячеств города Москвы – на 2 л. [5];
- копия договора об аренде помещения ВМО «Государственная Третьяковская Галерея» – на 2 л. [6];
- копии счета, платежного поручения и выписки со счета по оплате работ по тиражу книги – на 3 л. [7];
- копии договоров о выполнении полиграфических работ – на 6 л. [8];
- приглашения на торжественную церемонию вручения наград – 4 шт. [9];
- программы Демидовского чтения – 3 буклета [10];
- буклет Международного Демидовского Фонда к 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова – 1 шт. [11];
- буклет «Вестник Международного Демидовского Фонда» – 1 шт. [12];

- книга «Альманах Международного Демидовского Фонда», Москва, 2001 – 1 шт. [13];
- бланк Международного Демидовского Фонда – на 1 л. [14];
- копия договора о выполнении работ по изданию книги – на 4 л. [15];
- копия договора о выполнении работ по изданию альбомов – на 3 л. [16];
- копии договора и накладной на выполнение работ по изданию каталога детского рисунка – на 3 л. [17];
- копии счета и платежного поручения за услуги по созданию интернет-сайта – на 2 л. [18];
- копия договора о создании документально-публицистического сериала «Демидовы» – на 3 л. [19];
- переписка Международного Демидовского Фонда с ОАО «ТАГИЛВОДКА» об использовании герба дворянского рода Демидовых в дизайне бутылки для водки – на 4 л. [20];
- список Почетных Знаков и Наградных Знаков Международного Демидовского Фонда – на 6 л. [21];
- список лауреатов Демидовской премии – на 4 л. [22];
- копии заявления на регистрацию лицензионного договора и лицензионных договоров об использовании товарного знака – на 11 л. [23];
- копия протокола заседания правления Международного Демидовского Фонда – на 6 л. [24];
- копия письма, адресованного Губернатору Свердловской области Э.Э. Росселю, – на 1 л. [25];
- распечатка Указа Губернатора Свердловской области о поддержке Научного Демидовского фонда – на 1 л. [26];
- DVD с документально-публицистическими фильмами о Международном Демидовском Фонде и Демидовском движении – 2 шт. [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.02.2006 частично.

В соответствии со статьей 2 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», введенного в действие 27.12.2002, и с учетом даты регистрации (03.12.1998) товарного знака по свидетельству № 169912 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и указанные выше Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано по истечении указанных пяти лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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. 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.

В заявлении от 26.02.2006 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Никита Демидов» по свидетельству № 169912 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства, за исключением товаров 16 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака «Никита Демидов» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени только в отношении части услуг 41 класса МКТУ – «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация культурно-просветительных мероприятий», части услуг 42 класса МКТУ – «видеосъемка; организация выставок». Материалы [7], [8], [10] – [13], [15] – [17] представлены в подтверждение использования товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», несмотря на то, что досрочное прекращение действия регистрации в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, лицом, подавшим заявление, не испрашивается.

При анализе представленных правообладателем материалов [1] – [27] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Согласно отзыву правообладателя (Общественная организация «Международный Демидовский Фонд»), его основным видом деятельности является общественная деятельность «с целью объединения

усилий организаций и граждан в деле возрождения России, содействия развитию экономики, предпринимательства, культуры, образования, т.е. возрождения традиций известного Российского рода горнозаводчиков, промышленников, меценатов и благотворителей – Демидовых»: Международный Демидовский Фонд организует и проводит культурно-просветительные мероприятия – ассамблеи, приуроченные к знаменательным датам рода Демидовых, научные конференции (Демидовские чтения), выставки культурно-исторической тематики, вручение Демидовских премий и наград.

Согласно представленным материалам [2], [10] – [13], правообладателем с 1992 года и по настоящее время используется комбинированный товарный знак «Никита Демидов» для индивидуализации его деятельности в сфере воспитания и образования.

Правообладателем под эгидой имени «Никита Демидов» и родового герба Демидовых, составляющих товарный знак, организуются и проводятся культурно-просветительные мероприятия, что подтверждается материалами [3], [5], [9], [10] – [13], [21] – [22], и выставки – [4], [6].

Материалы [19], [27] свидетельствуют об использовании товарного знака для индивидуализации деятельности правообладателя по созданию документально-публицистических фильмов культурно-исторической тематики.

Доводы правообладателя о том, что его деятельность свидетельствует об использовании товарного знака в отношении всех остальных товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства, поскольку способствует развитию отечественного предпринимательства в различных отраслях народного хозяйства и поддерживает продвижение на рынке товаров и услуг различной продукции российских

товаропроизводителей, не могут быть признаны убедительными, так как не нашли документального подтверждения в представленных материалах.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об использовании правообладателем данного товарного знака на территории Российской Федерации в период времени, указанный в заявлении от 26.02.2006, в отношении части товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации № 169912.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «Никита Демидов» непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 01 – 15 классов МКТУ, товаров 17 – 34 классов МКТУ, услуг 35 – 40 классов МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.02.2006 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака со словесным элементом «Никита Демидов» по свидетельству № 169912, сохранив действие его регистрации в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16 – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты, клише типографские.
- 41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; организация культурно-просветительных мероприятий.
- 42 – видеосъемка; организация выставок.