

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.10.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №200394, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Ординар ТВ», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация вышеуказанного товарного знака по заявке №99717772/50(917669) с приоритетом от 29.10.1999 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.03.2001 за №200394 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал», Санкт-Петербург, в отношении товаров 03, 09, 16, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 22.08.2007 №РД0025755, правообладателем товарного знака стало Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», Москва (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №200394 является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «ЗЕМЛЯНЕ», выполненный в оригинальной графической манере буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №200394 в отношении всех товаров 03, 09, 16, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №200394 были приложены следующие материалы:

- лицензионный договор №НР-160408/3 от 16.04.2008, приложения №№1, 2 к нему, акт приема-передачи, соглашение о финансовых взаимоотношениях [1];
- лицензионный договор №НР-160408/21 от 16.04.2008, приложения №№1, 2 к нему [2];
- изображение CD-диска с нанесением на него знака «Земляне» [3];
- договор №2 об организации концертного выступления от 22.08.2008 и приложение №1 к нему [4];
- выписка из лицевого счета за период с 27.08.2008 по 27.08.2008 и платежное поручение №537 от 27.08.2008 [5];
- договор б/н, акт №000043 от 13.09.2008, выписка из лицевого счета, платежное поручение №55 от 22.08.2008 [6];
- лицензионный договор №494/08/Л от 07.07.2008, приложение №1 к нему, акт приема-передачи неисключительной лицензии и носителей, акт возврата носителей [7];
- муниципальный контракт от 29.02.2008, выписка лицевого счета, платежное поручение №75 от 03.03.2008 [8];
- диплом, ордена, благодарственное письмо, памятный сертификат [9];
- информация из сети Интернет [10];
- договор №1 о сотрудничестве от 03.04.2006 [11];
- письмо директора ГОЮ ДЮЦ «Северный» Ж.А. Чигарьковой [12];
- договор №2 от 28.05.2008, приложение №1 к нему, смета, акт сдачи-приемки [13];
- вкладыш для упаковки CD-диска [14];
- штатное расписание №1 от 27.01.2008 [15];
- открытки 2 шт., плакаты [16];
- страницы с официального сайта группы «Земляне» (www.zemlyane.com) [17].

Представленные документы, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака по свидетельству №200394 в отношении товаров

09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи», товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, фотоснимки», услуг 41 класса МКТУ «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №200394 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (15.03.2001) товарного знака по свидетельству №200394 правовая база для рассмотрения заявления от 27.10.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и отмеченные выше Правила.

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 правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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.

С учетом даты (28.10.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателем должны быть представлены документы об использовании принадлежащего ему товарного знака, составляет с 28.10.2003 по 27.10.2008, включительно.

Согласно информации из Госреестра за указанный период времени правообладателями товарного знака по свидетельству №200394 являлись ООО «Адмирал», Санкт-Петербург и Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», Москва.

Товарный знак по свидетельству № 200394 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав стилизованное написание по диагонали словесного элемента «Земляне», буквы «З» и «Е» которого соединены верхними и нижними элементами прямыми линиями. Буква «Л» в слове «Земляне» представлена в виде вырезанного сектора круга, прерывающегося вышеуказанными прямыми линиями. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы с целью установления фактического использования знака в том виде, как он зарегистрирован, указанными выше лицами в обозначенный период времени.

Анализ материалов [1-17] показал, что использование товарного знака по свидетельству №200394 ООО «Адмирал» (Санкт-Петербург) не было представлено. Согласно отзыву правообладателя, использование знака

осуществлялось непосредственно Некоммерческим партнерством «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», Москва. Относительно деятельности правообладателя установлено следующее.

Лицензионные договоры [1, 2, 7] не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №200394, поскольку представляют собой договоры о передаче исключительных прав на музыкальные произведения и изготовление клипов. При этом сами по себе договоры не свидетельствуют об оказании каких-либо услуг. Передача по договорам [1, 2] мастер - дисков не может рассматриваться как введение в хозяйственный оборот товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи», т.к. не представляется возможным установить, что предметом договоров выступала собственная продукция (магнитные носители, диски) правообладателя. Кроме того, ни в договорах, ни в приложениях к ним, не содержится каких-либо сведений или ссылок, относящихся к комбинированному товарному знаку «Земляне». Отсутствуют доказательства оплаты по договорам, что не позволяет судить об их исполнении. Изготовление диска [3] с нанесенным на него обозначением, воспроизводящим рассматриваемый знак, невозможно соотнести с договорами [1, 2] и правообладателем. Вместе с тем, сам диск не содержит информацию о его производителе и дате выпуска диска, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями, относящимися к изготовителю диска, времени его выпуска, а также каким лицом, в какое время и на какой территории распространялся данный диск.

Из представленных договора №02 и штатного расписания [15], коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что существует юридическое лицо - Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ» и группа «Земляне», которые представляют собой разных лиц. При этом, согласно договору №02, в состав группы «Земляне» входят как сотрудники Некоммерческого партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», так и иные лица. Таким образом, использование обозначения, воспроизводящего оспариваемый товарный знак, некой группой «Земляне», не свидетельствует об использовании знака непосредственно правообладателем.

В соответствии с договором №02 пункта 2.1 правообладатель обязуется обеспечить участие группы «Земляне» в концертной программе, что

иллюстрирует оказание услуги по организации концертной деятельности. Однако, представленные документы не показывают, что услуги в рамках данного договора оказывались именно под оспариваемым знаком.

Представленные документы [6, 8] также не подтверждают оказание услуг по организации и проведению концертов по товарным знаком «Земляне» по свидетельству №200394.

Следует отметить, что имеющиеся в распоряжении документы позволяют говорить о наличии музыкальной группы «Земляне», состав которой постоянно менялся. Из представленных документов не представляется возможным идентифицировать данную группу «Земляне» как Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ». Таким образом, представленные образцы исполнения оспариваемого знака на плакатах и открытках [16] не могут быть положены в основу вывода о том, что данный знак используется именно правообладателем. Кроме того, они не содержат даты выпуска, что также не подтверждает использование знака в установленный выше временной период.

Документы [9] не имеют отношения к использованию знака, т.к. представляют собой сведения, связанные с личностью господина Скачкова С.Р. и с названием некой группы «Земляне».

Информация из сети Интернет [10, 17] носит информационный характер, что не может явным образом служить подтверждением или являться доказательством использования товарного знака по свидетельству №200394. Вместе с тем, распечатки с сайтов Интернет содержат дату позднюю, чем дата подачи заявления.

Материалы [11, 12] демонстрируют деятельность правообладателя по организации проведения мастер-классов (вокал, хореография, ударные инструменты), а также по оказанию помощи в организации выступлений детей в различных мероприятиях и т.д. К исследуемым материалам не представлены платежные поручения, подтверждающие оплату за оказанные правообладателем услуги, также не ясно под каким товарным знаком они оказывались, что позволяет квалифицировать данные действия как благотворительную деятельность, а не как произведенную услугу.

К договору [13] по выполнению правообладателем работ и оказанию услуг в целях мероприятия: «Формирование фонда записей на электронных носителях художественно-патриотических литературных, музыкальных произведений, образовательных программ по отечественной истории, науке, технике, культуре», в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2006-2010 годы» не представлен платежный документ, подтверждающий исполнение данного договора. На представленном вкладыше для упаковки CD-диска [14] содержится информация, касающаяся обозначения «Земляне» в качестве названия студии, что также не позволяет соотнести его ни с названием группы «Земляне», ни с правообладателем знака, ни с рассматриваемым комбинированным обозначением. Представленные документы позволяют судить о том, что правообладателем оказывались услуги по формированию фонда записей на электронных носителях различных произведений и образовательных программ, которые отсутствуют в перечне оспариваемого товарного знака.

Использование в фирменном наименовании правообладателя слова «Земляне» не является использованием оспариваемого товарного знака, поскольку речь идет о самостоятельном объекте интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что документы [1-17] не доказывают факт использования правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Земляне» по свидетельству №200394 в рассматриваемый период времени на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 09, 16, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №200394 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511) 42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров.