

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164 зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 01.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 176212 по причине его неиспользования поданное Общественной организацией «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина», г. Самара (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 176212 произведена 18.06.1999 по заявке № 9703441/50 с приоритетом от 12.03.1999 на имя Фонда «Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина», 113191, Москва, Серпуховский вал, д. 25/31 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 24, 25, 26 и услуг 41и 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №176212 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя а также в адрес для переписки с ним, в установленном порядке были направлены уведомления от 21.12.2006 № 99703441/50(903116) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.03.2007, с приложением копии заявления.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2007, представил отзыв, в котором указал что товарный знак используется, и

представил материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании знака.

Так, в качестве доказательства использования рассматриваемого товарного в отношении товаров 09 класса МКТУ правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор № 29/03 от 19.12.2003 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору № 29/03 от 19.12.2003 г. на 7 л. [1];
- Договор № 1 безвозмездной передачи ТМЦ от 28.04.2004 г., Акт на списание ТМЦ, накладная на отпуск материалов от 12.02.2004 на 4 л. [2];
- Договор №19/08 от 19.08.2005 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №19/08 на 5 л. [3];
- Договор №2411-05 от 24.11.2005 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №24-11-05 на 5 л. [4];
- Договор №29/11 от 29.11.2005 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №29/11 на 5 л. [5];
- Договор №175-11 от 14.11.2005 г., акт сдачи приемки по договору №175-11 на 6 л. [6];
- Договор от 05.06.2002 г., акт сдачи приемки по договору от 05.06.2002 г. с макетом коробки на 4 л. [7];
- Лицензионное соглашение с РАО № МЗ 2/015/203 от 04.02.2003 г. на 8 л. [8];
- Договор №Д-03/10 от 11.10.2002 г., акт сдачи приемки по договору № Д-03/10, платежное поручение № 64 от 15.10.2002 на 4 л. [9];
- Договор №Т-04/10 от 22.10.2002 г., акт сдачи приемки по договору № Т-04/10, платежное поручение № 66 от 29.10.2002, №65 от 25.10.2002 на 7 л. [10];
- Договор № б/н от 16.09.2002 г., акт сдачи приемки по договору №б/н, накладная на 4 л. [11];
- Письмо Управления по обеспечению гражданской защиты города Москвы Исх. № 10/1/1604 копия на 1 л. [12];

- Договор от 25.11.2005 г., акт сдачи приемки по договору на 3 л. [13];
- Договор № 19/902456 от 19.01.2006, копия макета обложки аудиовизуального произведения на 7 л. [14];
- Договор № 4/07 от 4.07.2005, копия макета обложки аудиовизуального произведения, счет фактура по договору на 4 л. [15];
- Договор №19/08 от 19.08.2005 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №19/08 на 4 л. [16];
- Договор №24-11-05 от 24.11.2005 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №24-11-05 на 4 л. [17];
- Договор №29/11 от 29.11.2005 г., счет фактура по договору №29/11 на 3 л. [18];
- Договор №24-11 от 24.11.2005 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №24-11 на 3 л. [19];
- Договор №14/05 от 25.10.2004 г., счет, акт сдачи приемки и счет фактура по договору №14/05 на 6 л. [20];
- Договор №4823/1 от 22.01.2004 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору №4823/1 на 7 л. [21];
- Договор №37/2 от 20.01.2004 г., акт сдачи приемки по договору №37/2, макет обложки для аудиокассеты на 6 л. [22];
- Договор №Т-015/10 от 28.10.2002 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору № Т-015/10 на 5 л. [23];
- Договор №Т-04/10 от 22.10.2002 г., акт сдачи приемки и счет фактура по договору № Т-04/10 на 5 л. [24];
- Договор №10-04 от 12.05.2004 г., счет, акт сдачи приемки и счет фактура по договору № 10-04 на 5 л. [25];
- Договор №404 от 08.04.2004 г., счет, акт сдачи приемки и счет фактура по договору № 4-04 на 5 л. [26];
- Договор № 7/04 от 25.10.2004г., счет, смета, акт сдачи приемки, накладная и счет фактура по договору № 4-04 на 8 л. [27];

- Договор №19/01 от 19.01.2003г., счет, акт сдачи приемки и счет фактура по договору № 19/01 на 6 л. [29];

- Договор от 05.06.2002 г., смета, акт сдачи приемки и счет фактура по договору на 4 л. [30];

- Договор №421 от 05.10.2004 г., акт сдачи приемки по договору на 3 л. [31].

Для доказательства использования рассматриваемого товарного в отношении товаров 16 класса МКТУ правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор № 08-04-05 от 08.04.2005 г., счет фактура по договору на 4 л. [32];

- Договор № 138 от 12.04.2005 г., счет фактура, образцы продукции на 10 л. [33];

- Договор № 418-05 от 16.11.2005 г., счет фактура, образцы продукции на л. [34];

- Договор № 14 от 18.01.2004 г., счет фактура, образцы продукции на 10 л. [33];

- Счет № 156 от 14.01.2004, Счет – фактура № 41 от 29.01.2004, образцы рекламной продукции, фотография на 8 л. [34];

- Договор № 250-12 от 01.12.2005 г., протокол, смета затрат, сценарий к договору № 250-12 на 9 л. [35];

- Договор № 2/7 от 17.02.2003 г, накладная, акт сдачи приемки и счет фактура по договору, образы афиш, рекламных материалов на 7 л. [36];

- Договор № 36 от 25.05.2002 г., счет фактура, образцы продукции на 5 л. [37];

- Счет № 542 от 25.05.2002, счет– фактура №1084 от 03.06.2004, накладная № 246 от 03.06.2002, образцы рекламной продукции, фотография на 7 л. [38];

- Акт сдачи – приемки от 27.08.2001, платежное поручение № 61 от 14.09.2001, образец приглашений на 4 л. [39];

- платежное поручение № 59 от 11.09.2001, с образцами листовок на 4 л. [40];
- платежное поручение № 15 от 15.02.2000, платежное поручение № 14 от 15.02.2000, платежное поручение № 15 от 07.03.2000 на 3 л. [41];
- Договор № 39 от 30.08.2000 г., - платежное поручение № 50 от 31.08.2000 на 3 л. [42];
- Платежное поручение № 6861 от 06.10.2000, платежное поручение № 8 от 17.10.2002 на 2 л. [43];
- Копии афиш на 6 л. [44];
- Счет № 24 от 09.03.1999, приходно-кассовый ордер и накладная к счету фактуре, копии полиграфической продукции на 5 л. [45];
- Счет № 19 от 09.03.1999, приходно-кассовый ордер и накладная к счету фактуре, копии полиграфической продукции на 6 л. [46];
- платежное поручение № 16 от 01.10.1999, платежное поручение № 8 от 12.08.1999 на 2 л. [47];
- Копии афиш на 2 л. [48].

Для доказательства использования рассматриваемого товарного в отношении товаров 26 класса МКТУ правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор № 137 от 01.08.2005 г, счет фактура, накладные, акты сдачи приемки, Договор № 138 от 12.04.2005 г., на 12 л. [49];

Для доказательства использования рассматриваемого товарного в отношении услуг 41 класса МКТУ правообладателем были представлены следующие документы:

- Распоряжение № 0141-1263 от 06.05.2006, № 01-41-1155 от 24.05.2005, № 01-41-1241 от 26.05.2004 Префекта южного административного округа города Москвы на 9 л. [50];

- Договор № 75 от 12.10.2006 г., отчет о реализации билетов по договору, счет фактура на 7 л. [51];

- Распоряжение Правительства Москвы № 909РП от 11.05.2004, № 1025- РП от 16.06.2003 , № 77РП от 04.06.2005, задание правительства Москвы на 12 л. [52];

- Договор № 138 от 12.04.2005 г., счет фактура, образцы продукции на 10 л. [53];

- Договор № 88 от 14.10.2003 г., на 7 л. [54];

- Договор № 177 от 16.04.2004 г., акт выполненных работ на 4 л. [55];

- Договор № 18-07 от 05.07.2004 г., счет № 29 акт сдачи приемки к договору на 4 л. [56];

- Договор на организацию шоу программ № 86 от 03.04.2003, счет фактура к договору на 3 л. [57];

- Договор на проведение мероприятий от 23.04.2003 г., акт сдачи приемки к договору на 3 л. [58];

- Договоры на участие в концерте от 08.06.2002 на 3 л. [59];

- Договоры на оказание услуг для государственных нужд города Москвы № 151 от 25.09.2006, техническое задание, акт сдачи приемки, программа торжественного вечера на 20 л. [60];

- Договоры на оказание услуг для государственных нужд города Москвы № 313 от 16.12.2006, техническое задание, акт сдачи приемки, счет фактура, программа торжественного вечера на 16 л. [61];

- Договор на рекламное обслуживание №977/КЛ-05 от 14.01.2004 на 3 л. [62];

- Договор № 19/902 -456 от 19.01.2006 о телесъемке концерта для создания телеверсии на 6 л. [63];

- Договор № 177 от 16.04.2004, смета расходов, акт сдачи-приемки на 4 л. [64].

Лицо, подавшее заявление, представило свою правовую позицию от 29.06.2007 в отношении представленных правообладателем документов, мотивы которой сводятся к тому, что представленные правообладателем документы не доказывают факт использования товарного знака по

свидетельству № 176212, и просит удовлетворить заявление от 01.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 176212 частично.

С учетом даты регистрации (06.1999) товарного знака по свидетельству № 176212 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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 Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках 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 полностью или частично, 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.

С учетом даты подачи заявления (05.12.2006) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 05.12.2001 по 04.12.2006, включительно.

Товарный знак по свидетельству №176121 является комбинированным и представляет собой трехмерное изображение шестиструнной гитары, расположенной под стилизованным изображением паруса, на полотнище которого содержится надпись «имени ВАЛЕРИЯ ГРУЩИНА», по кругу изобразительного элемента расположена надпись «ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ представленных правообладателем документов [1-31], доказывающих, по мнению правообладателя, использование товарного знака по свидетельству № 176212 в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно – «аудио и видео записи на компактдисках, пленках и лентах магнитных, пластинках, кассетах компактных и других постоянных носителях», показал следующее. Так, согласно договору с Управлением по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы и правообладателем правообладатель принял на себя обязанность по проведению фестиваля пожарной песни, кроме того, согласно условиям договора правообладатель принял на себя в рамках данного договора обязанность по изготовлению аудио и видео записи на компактдисках и DVD- альбомах [6].

Правообладателем были заключены договоры для изготовления вышеуказанной продукции с третьими лицами, в частности с ООО «Мираж». Данная продукция была изготовлена на основании договоров заказа [3-5] и поставлена Управлению по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы.

Подтверждением выполнения обязательств по договорам являются акты сдачи-приемки работ и платежные поручения об оплате услуг, прилагающиеся к вышеуказанным договорам.

При маркировке товаров 09 класса МКТУ, а именно «аудио и видео записи на компактдисках, пленках и лентах магнитных, пластинках,

кассетах компактных и других постоянных носителях», товарный знак по свидетельству № 176212 наносился на упаковку данных товаров.

Следует отметить, что данные материалы не могут служить доказательствами использования товарного знака по свидетельству №176212 в отношении части товаров 09 класса МКТУ – «кинофильмы и видеофильмы; фотопленки и кинопленки экспонированные; голограммы; диапозитивы; слайдфильмы; козырьки для защиты глаз от яркого света: козырьки светозащитные», так как в них отсутствуют сведения о вышеуказанных товарах.

Представленные правообладателем документы [32- 48] в качестве доказательства использования товарного знака в отношении товаров 61 класса МКТУ, указанных в перечне, не могут быть приняты во внимание, поскольку не доказывают факта того, что правообладатель осуществлял изготовление самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций для целей реализации данной продукции третьим лицам. Кроме того, из представленных образцов продукции нельзя выявить, кто является производителем данной продукции.

Доказательства использования товарного знака по свидетельству № 176212 в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ правообладателем не представлялись.

Представленные правообладателем документы [49] в качестве доказательства использования товарного знака в отношении товаров 62 класса МКТУ, указанных в перечне, не могут быть приняты во внимание, поскольку не доказывают факта того, что правообладатель самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций реализовывал их третьим лицам. Кроме того, из представленных образцов продукции нельзя выявить, кто является производителем данной продукции.

Правообладателем были представлены документы [60], доказывающие, по мнению правообладателя использование товарного знака по свидетельству № 176212 в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно – «организация фестивалей; услуги эстрадных артистов;

производство видеофильмов; прокат видеофильмов: прокат аудиозаписей; презентации; организация представлений (шоу); услуги студии звукозаписи (производство звукозаписей); организация конкурсов и смотров; организация дискотек; организация выставок культурного и просветительского назначения; организация экспозиций и выставок для музеев; радио- и телепередачи развлекательные».

Анализ представленных документов показал, что правообладатель на основании Распоряжений [50] в соответствии с договором [64], заключенным с Комитетом общественных связей города Москвы, осуществлял организацию и проведение фестиваля социально патриотической и военной авторской песни «Щит России», выполнение данных услуг третьим лицам подтверждается так же актами выполненных работ и счетами фактурами к договору. Согласно представленным афишам однозначно можно сделать вывод о том, что правообладатель Фонд «Фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина» являлся одним из организаторов данного фестиваля.

Согласно договору [58] правообладатель осуществлял организацию шоу для ООО «АРТСоюз», факт оказания данных услуг подтверждается соответствующими актами выполненных работ к договору и счетами фактурами.

При маркировке услуг 41 класса МКТУ, рассматриваемый товарный знак наносился на приглашения, афиши, билеты, следовательно использовался в отношении услуг 41 класса МКТУ- «организация фестивалей; организация представлений (шоу)».

Следует отметить, что материалы 5[1-57; 59-63] не могут служить доказательствами использования товарного знака по свидетельству №176212 в отношении части услуг 41 класса МКТУ – «услуги эстрадных артистов; производство видеофильмов; прокат видеофильмов: прокат аудиозаписей; презентации; услуги студии звукозаписи (производство звукозаписей); организация конкурсов и смотров; организация дискотек; организация выставок культурного и просветительского назначения; организация

экспозиций и выставок для музеев; радио- и телепередачи развлекательные», поскольку не доказывают факт оказания правообладателем этих услуг третьим лицам.

Доказательства использования товарного знака по свидетельству № 176212 в отношении услуг 42 классов МКТУ правообладателем не представлялись.

Доводов особого мнения лица, подавшего заявления, относительно того, что представленные правообладателем документы не доказывают факт использования товарного знака по свидетельству № 176212 в отношении конкретного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, не может быть принят во внимание по следующей причине.

Представленные правообладателем документы свидетельствуют об использовании рассматриваемого знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация фестиваля», при том направленность организующих правообладателем фестивалей может быть различна.

В этой связи довод лица подавшего заявления изложенный в особом мнении является неубедительным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 176212 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 9 аудио и видео записи на компакт-дисках, пленках и лентах магнитных, пластинках, кассетах компактных и других постоянных носителях.

- 41 организация фестивалей; организация представлений (шоу).