

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410, поданное ООО «Юридическая корпорация «РУСИЧ», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по заявке № 2003704293/50 с приоритетом от 04.03.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2004 за №268410 на имя ЗАО «Телекомпания «Останкино», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак представляет собой словосочетание «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410 в отношении товаров 16 класса МКТУ по причине неиспользования товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, что в рамках представленных договоров по заказу правообладателя были

произведены ручки, пакеты, конверты, календари блочные и календарики карманные, планнинги, телефонные книги, а также два номера журнала под товарным знаком «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». Выполнение указанных договоров подтверждено счетами, платежными документами и актами выполненных работ.

Указанная продукция была введена в гражданский оборот по Дополнительному соглашению от 02.12.2004 к Договору от 05.12.2003, который был заключен между правообладателем и ЗАО «ОПТ-Видео» (переименована с 04.09.2006 в ЗАО «Первая Видеокомпания»).

Правообладатель считает, что представленные материалы подтверждают использование товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» в отношении товаров «издания печатные, продукция печатная, книги, материалы графические печатные, периодика, принадлежности конторские, принадлежности письменные, товары писчебумажные».

В отзыве также приведены определения понятий «периодика», «печатные издания», «печатная продукция», «книги», «принадлежности конторские», «товары писчебумажные».

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- копия договора от 01.12.2004, Акт приема-передачи от 22.12.2004, счет №262 от 08.12.2004, платежное поручение №852 от 09.12.2004, платежное поручение №873 от 14.12.2004, на 7л. [1];
- копия календарика за 2005, на 2л. [2];
- копия договора от 05.12.2005, Акт приема-передачи от 19.12.2005, счет №202 от 12.12.2005, платежное поручение №747 от 12.12.2005, на 6л. [3];
- копия календаря на 2005 год на 3л. [4];
- копия договора от 15.08.2006, Акт приема-передачи от 21.12.2006, Соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 29.12.2006 на 5л. [5];

- копия страниц журнала «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» за ноябрь и декабрь 2006 года, на 4л. [6];
- копия договора от 01.11.2006, Акт приема-передачи от 16.11.2006, счет №028/255397/191920 от 07.11.2006, платежное поручение №674 от 09.11.2006 на 6л. [7];
- копия страниц календаря на 2007 год на 2л [8];
- копия календариков на 2006 и 2007 годы, на 1л. [9];
- копия договора №84 от 05.12.2003 с дополнительным соглашением от 02.12.2004, Акт приема-передачи Продукции к договору №84 от 24.12.2004, расчет отчислений ЗАО «Телекомпания «Останкино» по договору №84 за 4 квартал 2004 г., платежное поручение №414 от 19.05.2005, Акт приема-передачи Продукции к договору №84 от 23.12.2005, расчет отчислений ЗАО «Телекомпания «Останкино» по договору №84 за 4 квартал 2005г., платежное поручение №653 от 28.05.2006, Акты приема-передачи Продукции к договору №84 от 17.12.2006, от 18.11.2006, расчет отчислений ЗАО «Телекомпания «Останкино» по договору №84 за 4 квартал 2006г., платежное поручение №391 от 17.05.2007 на 17л. [10];
- информационное письмо №431 от 06.09.2006 о переименовании ЗАО «ОПТ-Видео» в ЗАО «Первая Видеокомпания», Свидетельство о постановке на учет юридического лица ЗАО «Первая Видеокомпания», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 3л.[11];
- справочная информация из сети Интернет Яндекс. Словари: Периодика, Печатная продукция, Книга, Писчебумажный на 4л. [12];
- анонсы «Человек и Закон» на 10л.[13].

На основании вышеуказанных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству № 268410 в отношении вышеуказанной части товаров 16 класса МКТУ.

Оригиналы календарей, календариков, журналов были представлены на обозрение членам коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 18.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (11.05.2004) товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон 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 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 соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2007, т.е. с 18.07.2004 по 17.07.2007 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410, показал следующее.

Согласно представленным договорам [1], [3], [5], [7] от 01.12.2004, от 05.12.2005, 15.08.2006 и от 01.11.2006 правообладатель, не имея собственных производственных площадей, размещал заказы на производство работ по изготовлению печатной продукции с использованием принадлежащих ему товарных знаков, включая знак «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», в ООО «Группа компаний «Протис» (договор [1] от 01.12.2004), ООО «Проформ» (договор [3] от 05.12.2005), ООО «Галлея – Принт» (договор [5] от 15.08.2006), ООО «ТЦ «Комус» (договор [7] от 01.11.2006).

По договору [1] произведенная ООО «Группа Компаний «Протис» продукция (ручки, конверты, календарики, календари, маркированные товарным знаком «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»), на основании акта приема-передачи от 22.12.2004 были переданы заказчику в лице правообладателя, а представленные счет № 262 от 08.12.2004 и платежное поручение № 852 от 09.12.2004 подтверждают оплату правообладателем услуг ООО «Группа Компаний «Протис» по производству указанной продукции.

Исполнение договоров [3], [5], [7] по производству календарей, анонсов и журналов (тираж 900 экземпляров), планнингов, телефонных книг, ручек также подтверждено представленными актами приема-передачи от 19.12.2005, от 21.12.2006, от 16.11.2006, выставленными по этим договорам счетами №202 от 12.12.2005, №028/255397/191920 от 07.11.2006, а факт оплаты - платежными поручениями №747 от 12.12.2005, №674 от 09.11.2006. По договору [5] расчеты заказчика (правообладателя) с изготовителем (типографией «Галлея – Принт») произведены в соответствии с соглашением о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 29.12.2006.

Продукция, произведенная по заказу правообладателя, была введена в гражданский оборот в соответствии с дополнительным соглашением от 02.12.2004 к Договору №84 от 05.12.2003, заключенному между

правообладателем и пользователем в лице ЗАО «ОПТ – Видео» [10] (ЗАО «ОПТ-Видео» с 04.09.2006 переименована в ЗАО «Первая Видеокомпания» [11]), который распространял продукцию, полученную от правообладателя, в соответствии с актом приема-передачи, любым способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации (п.2.2 Дополнительного соглашения).

Факт передачи продукции, маркированной товарным знаком «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410, подтвержден представленными актами приема-передачи от 24.12.2004, от 23.12.2005, от 17.12.2006, от 18.11.2006, расчетами отчислений ЗАО «Телекомпания «Останкино» по договору № 84 за 4 квартал 2004 - 2005 годов и платежными поручениями №414 от 19.05.2005, №653 от 28.05.2006, №391 от 17.05.2007.

Таким образом, представленные правообладателем документы, а также образцы товаров [2], [4], [6], [8], [9], [13], включая представленные на обозрение оригиналы, подтверждают надлежащее использование правообладателем товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410 в установленные сроки в отношении таких товаров 16 класса МКТУ, как издания печатные, продукция печатная, материалы графические печатные, периодика, принадлежности конторские (за исключением мебели), принадлежности письменные, товары писчебумажные.

В отношении товара 16 класса МКТУ «книги» следует указать, что как полиграфическая продукция книга представляет собой непериодическое текстовое книжное издание, объемом свыше 48 страниц (см. Яндекс. Издательский словарь-справочник). Из представленных правообладателем материалов однозначно не вытекает, что телефонные книги, включенные в перечень товаров, произведенных по заказу правообладателя [7], подпадают под это понятие, поскольку образцы указанной продукции правообладателем не представлены, в связи с чем Палата по патентным спорам не может сделать вывод об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении этого товара.

Правообладатель также не представил документов, подтверждающих использование товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству

№268410 для другой части товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить заявление от 18.07.2007 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по свидетельству №268410
частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

(511)

09 - видеокассеты; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; киноплёнки экспонированные; компакт-диски (аудио-видео); ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; мультипликации; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; плёнки для звукозаписи; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; публикации электронные (загружаемые).

16 - издания печатные; продукция печатная; материалы графические печатные; периодика; принадлежности конторские (за исключением мебели); принадлежности письменные; товары писчебумажные.

35 - радиореклама; реклама; реклама телевизионная; изучение общественного мнения; запись сообщений; информация деловая; информация статистическая; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; обработка текста; организация выставок коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; рекламные агентства; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений.

38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; радиовещание; агентства печати новостей; обеспечение доступа в Интернет

(услуги провайдеров); передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; почта электронная; телеконференции (Интернет).

41 - телевизионная передача "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН"; радиопередача "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН"; передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные; служба новостей; субтитрование; производство видеофильмов; производство кинофильмов; видеосъёмка; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы культурно-просветительные и развлекательные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация досуга; организация выставок с культурно-просветительной целью; организации конкурсов учебных или развлекательных; представления театрализованные; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги студий записи; услуги образовательно-воспитательные; шоу-программы; передачи информационные телевизионные; радиопередачи информационные.