

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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.12.2006, поданное Самарским городским общественным фондом «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица», Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Синяя птица" по свидетельству №161358 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "Синяя птица " произведена 19.02.1998 за №161358 для товаров 16 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Рыбникова Максима Владимировича, Россия (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Синяя птица" по свидетельству №161358 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.12.2006 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (М.В.Рыбникову, 195009, Санкт-Петербург, ул.Жако Дюкло, 6-2, кв.34) в установленном порядке было направлено уведомление от 27.02.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.05.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.05.2007, были представлены материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- справка Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (РОСОХРАНКУЛЬТУРА) от 14.05.2005 № 171 на 1 л. [1];

- CD-диск с записью отрывков подготовки телевизионной передачи – 1 экз. [2];

- материалы с Интернет ресурсов на 24 л. [3];

- копии обложек и страниц журнала «Синяя птица» за 2000-2004 г.г. на 23 л. [4];

- копии страниц газет «Секретные материалы», «Из рук в руки», «Двое», «Тайный советник», «Дворцовый округ» на 6 л. [5];

- копия эфирной справки за период с 1999 г. на 1 л. [6];

- рекомендательное письмо на 1 л. [7];

- газета «Секретные материалы» № 26(96) ноябрь 2002 – 1 экз. [8];

- журналы «Синяя птица» за 2002, 2004 г.г. – 6 экз. [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2007, правообладателем представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- определяющим направлением для всего комплекса товаров и услуг «Синяя птица» является оказание услуг брачного агентства;

- правообладателем с 1996 г. издается журнал «Синяя птица», зарегистрированный в качестве СМИ 17.05.1996 и активно распространяется в пределах Российской Федерации. Также товарный знак использовался правообладателем на иных видах печатной продукции – листовках, флайерах;

- под товарным знаком «Синяя птица» правообладателем оказываются различного вида услуги, основными направлениями деятельности правообладателя являются организация досуга, общения и совместных развлечений людей различных возрастных или социально-культурных групп с целью вступления их в

брак. Клубная работа с населением, клубные развлекательные мероприятия являются составной частью единого комплекса, который также включает издание журнала, радиопередачу «Синяя птица», видеотеку и подготовку телевизионного проекта «Синяя птица»;

- регулярно проводятся «Вечера встреч» с включением в программу развлекательных мероприятий, например выступления артистов различных жанров, танцы под соответствующее возрастной группе музыкальное сопровождение;

- правообладатель постоянно ведет в эфире еженедельную развлекательную радиопередачу «Синяя птица», созданную в жанре радио-шоу, в ходе которой участники декламируют стихи, играют на музыкальных инструментах, поют;

- с 2003 г. правообладателем активно производится видеосъемка - формируется объем видеоматериалов для запуска телепроекта «Синяя птица». С 2005 г. велись переговоры с телеканалом «СТО» об организации телепередачи «Синяя птица». Осуществлен полный комплекс подготовительных работ для создания телепередачи: заключен договор о намерениях с видеостудией ООО «Райстудия» на осуществление видеомонтажа отснятого видеоматериала, выбраны участники телемоста, разработан и согласован перечень тем для первого цикла телепередач, определена тема пилотного выпуска телепередачи «Синяя птица»;

- правообладатель предлагает клиентам консультирование по различным вопросам, охватываемым термином астропсихология, а именно проведение консультаций на основе индивидуальных гороскопов;

- в программу членства клуба «Синяя птица» входит экспресс-анализ гороскопа, составляемого для каждого вступающего в клуб, сотрудниками клуба для его участников оказываются психологические консультации, тренинги, тесты. Правообладателем оказываются консультационные услуги, основанные на астропсихологии, в области выбора профессии. По поручениям руководителей различных организаций правообладатель оказывает им содействие в подборе сотрудников для их предприятий на основе методов астропсихологии;

- редактирование материалов, включенных в 42 класс (методических, астрологических материалов), осуществляется при их размещении в журнале или

радиопередаче «Синяя птица», т.е. приведение их к определенной текстовой или звуковой и видео форме. В каждом журнале и на Интернет-сайте клуба указано, что редактором является правообладатель. Кроме того, правообладатель составляет, редактирует и выдает на руки клиентам клуба индивидуальные гороскопы;

- клубом «Синяя птица» организуются вечера отдыха для своих членов и гостей по возрастным и досуговым интересам – клубные вечера, дискотеки, танцы, чаепития, пикники.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие документы:

- договор от 20.11.2002 № 57 на 2 л. [10];
- комплект товарно-транспортных накладных и бухгалтерских документов по изготовлению журнала на 40 л. [11];
- договор на реализацию журнала на 2 л. [12];
- справка Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 13.03.2003 № 245/2 на 1 л. [13];
- комплект товарно-транспортных накладных и бухгалтерских документов по реализации журнала на 13 л. [14];
- договор на оказание рекламных услуг от 25.09.2003 № 003/03, счета-фактуры, акт сдачи-приемки на 6 л. [15];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации на 1 л. [16];
- титульный лист устава журнала «Синяя птица» на 1 л. [17];
- письмо комитета по делам семьи, детства и молодежи Администрации Санкт-Петербурга на 1 л. [18];
- копии публикаций в сторонних СМИ на 9 л. [19];
- распечатка Интернет-страницы на 2 л. [20];
- копии флайера-листовки «Контрамарка для холостяков» на 1 л. [21];
- договор от 01.03.2004 № 3 на 3 л. [22];

- договор аренды № А003467 на 7 л. [23];
- справка Продюсерского объединения «Бродвей Данс» на 1 л. [24];
- распечатки с Интернет-сайта клуба «Синяя птица» на 11 л. [25];
- справка дворца культуры «Выборгская сторона» на 3 л. [26];
- письмо участника радиопередач «Синяя птица» на 1 л. [27];
- комплект документов по подготовке и сообщению в эфир радиопередачи (договор от 29.01.2001 № 23, бухгалтерские документы, эфирные справки) на 16 л. [28];
- договор о намерениях на 3 л. [29];
- статья «Кто снимался для телепередачи» на 6 л. [30];
- перечень тем цикла передач на 1 л. [31];
- предложение телеканалу СТО на 2 л. [32];
- акт приемки-сдачи телепередачи на 1 л. [33];
- копия контракта V.I.P-членства на 1 л. [34];
- копия контракта на V.I.P-обслуживание на 1 л. [35];
- рекомендательное письмо и справка ООО «Турфирма «Прага» на 2 л. [36];
- справка ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» на 1 л. [37];
- отзыв клиента на 2 л. [38];
- акт о взаиморасчетах на 1 л. [39];
- благодарность и справка ООО «Символ» на 2 л. [40];
- копии страниц журнала «Синяя птица» на 4 л. [41].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №161358 в силе полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2007, лицом, подавшим заявление, были представлены следующие дополнительные материалы:

- распечатки с Интернет-ресурсов, иллюстрирующие наличие в Российской Федерации нескольких юридических лиц с отличительной частью фирменного наименования «Синяя птица» на 6 л. [42];

- копии нормативных документов в сфере лицензирования различных видов деятельности на 6 л. [43].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Синяя птица" по свидетельству №161358 частично.

С учетом даты регистрации (19.02.1998) товарного знака по заявке №96713155/50 правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2006, включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не

изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 11.12.2001 по 10.12.2006 включительно.

Товарный знак «Синяя птица» является словесным, выполнен стандартным шрифтом с засечками буквами русского алфавита, буква «С» выполнена стилизовано, в виде птицы, стремящейся вверх, хвост которой огибает обозначение в целом. Слово «Синяя» выполнено более крупными буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белой цветовой гамме.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "Синяя птица" по свидетельству №161358 в отношении товаров 16 – «печатные издания, журналы» и услуг 41 – «телевизионные передачи развлекательные, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу)» и 42 классов МКТУ– «консультации по вопросам выбора профессии, консультации профессиональные, включенные в 42 класс, в том числе в области астрологии, психологии, подбор штата сотрудников с помощью психологических методов, редактирование материалов, включенных в 42 класс, организация встреч по интересам, брачные агентства».

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Правообладатель является единственным учредителем и главным редактором журнала «Синяя птица», что подтверждается документами [9, 17]. Данный журнал зарегистрирован в качестве средства массовой информации 17.05.1996, что подтверждено свидетельством о регистрации [16].

Изготовление и издание журнала «Синяя птица» осуществлялось ООО «Альянс «Дельта», на основании договора [10], заключенного с М.В.Рыбниковым,

исполнение договорных обязательств подтверждается документами [11]. Реализация журнала «Синяя птица» осуществлялась в рамках договорных отношений М.В.Рыбникова с Выборгским отделом ЗАГС Санкт-Петербурга, а также с сетью магазинов ЗАО «ЭВРИС», ООО «Семантика-С», ООО «ОБЛПРЕССА» в различных городах России (Санкт-Петербург, г. Пушкин, г. Сестрорецк, г. Луга) [12, 14].

На обложках журналов [9] помещалось словесное обозначение «Синяя птица», воспроизводящее товарный знак по свидетельству № 161358, но выполненное в синей цветовой гамме. В силу того, что использование черно-белого обозначения в цветном варианте не меняет отличительных черт самого знака, Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Таким образом, с учетом того, что журнал – это вид печатного издания и в соответствии с представленными источниками информации в период 11.12.2001 по 10.12.2006 под товарным знаком «Синяя птица» коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания полагать, что правообладателем производились товары 16 класса МКТУ – «печатные издания, журналы».

Для доказательства использования оспариваемого товарного знака «Синяя птица» в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ правообладателем представлены многочисленные публикации [5, 8-9, 19, 21], свидетельствующие о том, что основными направлениями деятельности правообладателя являются организация досуга, общения и совместных развлечений людей различных возрастных или социально-культурных групп с целью вступления их в брак, оказание услуг брачного агентства. Для организации клубной деятельности и осуществления услуг брачного агентства правообладателем был заключен 29.06.2000 договор аренды нежилого помещения, сроком на три года [23]. Деятельность правообладателя с целью решения проблемы одиночества и образования полноценных семей подтверждается письмом [18].

Редакцией журнала в виде клуба «Синяя птица» осуществляется работа с населением. Клубные развлекательные мероприятия являются составной частью единого комплекса услуг «Синяя птица», который также включает проведение

«Вечеров встреч» с включением в программу развлекательных мероприятий, например, выступления артистов различных жанров, танцы под соответствующее возрастной группе музыкальное сопровождение. Под товарным знаком «Синяя птица» правообладателем организуются вечера отдыха для своих членов и гостей по возрастным и досуговым интересам [24-26] – клубные вечера, дискотеки, танцы, чаепития, пикники, часть из которых проводится в залах Шуваловского дворца, использование которых осуществлялось по договору [22].

Таким образом, в соответствии с представленными источниками информации под товарным знаком «Синяя птица» правообладателем осуществлялись услуги 41 класса МКТУ – «развлечения (шоу)» и услуги 42 класса МКТУ – «организация встреч по интересам, брачные агентства».

Правообладатель, являясь автором и радиоведущим, постоянно ведет в эфире еженедельную развлекательную радиопередачу «Синяя птица», созданную в жанре радио-шоу, в ходе которой участники декламируют стихи, играют на музыкальных инструментах, поют [6, 27, 28].

С 2003 г. правообладателем активно производилась видеосъемка материалов для формирования телепередачи «Синяя птица» [2]. С 2005 г. начат комплекс подготовительных работ для создания цикла телепередач: заключен договор о намерениях с видеостудией ООО «Райстудия» на осуществление видеомонтажа отснятого видеоматериала [29], выбраны участники телемоста [30], разработан и согласован перечень тем для первого цикла телепередач [31], определена тема пилотного выпуска телепередачи «Синяя птица» и подготовлен его выпуск [32]. В настоящее время телевизионная передача в эфир не вышла, однако весь комплекс подготовительных работ был проделан правообладателем в период с 11.12.2001 по 10.12.2006.

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание сложность процесса выпуска телепередач и комплекс подготовительных мер, произведенных правообладателем, для выпуска цикла телепередач, в связи с чем причины отсутствия в рассматриваемый период телепередачи «Синяя птица» могут быть признаны уважительными.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «Синяя птица» по свидетельству № 161358 в отношении услуги 41 класса МКТУ – «телевизионные передачи развлекательные, подготовка радио- и телевизионных программ».

Правообладатель предлагает клиентам консультирование по различным вопросам, охватываемым термином астропсихология, а именно, проведение консультаций на основе индивидуальных гороскопов. В программу членства клуба «Синяя птица» входит экспресс-анализ гороскопа, составляемого для каждого вступающего в клуб, сотрудниками клуба для его участников оказываются психологические консультации, тренинги, тесты [39]. В контракте [35] указано, что с участником проводятся психологическое тестирование, консультация по астрологии по гороскопу.

Правообладателем оказываются консультационные услуги, основанные на астропсихологии, в области выбора профессии. По поручениям руководителей различных организаций правообладатель оказывает им содействие в подборе сотрудников для их предприятий на основе методов астропсихологии [36, 38, 40].

Таким образом как сопутствующие услуги оказывались услуги 42 класса МКТУ – «консультации по вопросам выбора профессии, консультации профессиональные, включенные в 42 класс, в том числе в области астрологии, психологии, подбор штата сотрудников с помощью психологических методов», о чем свидетельствуют документы [35-36, 38-40]. В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «Синяя птица» по свидетельству № 161358 в отношении указанной части услуг 42 класса МКТУ.

Приходя к выводу об использовании знака для услуг 41-42 классов МКТУ, коллегия исходила из того, что знак по свидетельству № 161358 использовался при рекламе данных услуг, а также что позиционирование всех услуг осуществлялось как единая деятельность редакции журнала «Синяя птица» по организации знакомства и общения людей, установлению межличностных контактов.

В то же время, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №161358 в отношении услуги 42 класса МКТУ – «редактирование» необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Утверждение правообладателя о том, что редактирование материалов, включенных в 42 класс (методических, астрологических материалов), осуществляется при их размещении в журнале или радиопередаче «Синяя птица», не может быть признано убедительным. Действительно, редактором журнала «Синяя птица» является правообладатель, однако документы, указывающие на то, что правообладателем оказаны услуги по редактированию материалов для третьих лиц, отсутствуют. Довод правообладателя о том, что правообладатель составляет и редактирует индивидуальные гороскопы членов клуба также не может быть признан убедительным, поскольку в данном случае редактируются собственные материалы, а не третьих лиц.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «Синяя птица» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части услуг 42 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.12.2006.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении, представленном 05.06.2007, были учтены в решении.

От заявителя 22.06.2007 поступила жалоба, в которой указано, что при оглашении резолютивной части решения коллегия не указала в отношении каких товаров и услуг действие знака было прекращено, при этом данное обстоятельство также не нашло отражения и в протоколе заседания коллегии.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства. В соответствии с пунктом 4.7 Правил в протоколе приводится резолютивная часть

решения коллегии, которую оглашает председательствующий, при этом ее форма и содержание не регламентированы.

Следует отметить, что в ходе заседания коллегии подробно обсуждались все товары и услуги, указанные в перечне свидетельства, при этом каждой позиции перечня давалась оценка с точки зрения доказанности факта использования. В этой связи утверждение о лишении возможности аргументации особого мнения является необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.12.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Синяя птица» по свидетельству № 161358 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

(511)

- 16 - печатные издания, журналы;
- 41 - телевизионные передачи развлекательные, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу);
- 42 - консультации по вопросам выбора профессии, консультации профессиональные, включенные в 42 класс, в том числе в области астрологии, психологии, подбор штата сотрудников с помощью психологических методов, организация встреч по интересам, брачные агентства.
- Г