

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 22.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Живые новости», Москва, (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Хочу все знать» по свидетельству № 218677, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Хочу все знать» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.08.2002 за № 218677 по заявке № 2000733929/50 с приоритетом от 28.12.2000 на имя Государственного унитарного предприятия «Центральная киностудия научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм», в отношении услуг 41 и 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно внесенным изменениям в регистрацию товарного знака наименование правообладателя было изменено на ФГУП «Фильмофонд Центральной киностудии научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм». В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем является Открытое акционерное общество «Центр национального фильма», 125445, Москва, Валдайский пр-д, д. 16, стр. 1 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству №218677 полностью по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам заявления от 22.04.2008, с приложением

копий и оригиналов материалов, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», а именно:

- государственный контракт № 12-06\1-1640 от 23.05.2006 на 8 л. [1];
- контракт о государственной финансовой поддержке производства национального видеофильма № 12-06/1-1354 от 11.04.2005 на 7 л. [2];
- контракт о государственной финансовой поддержке производства национального видеофильма № 1097-01-15/68 от 24.03.2004 на 8 л. [3];
- договор о государственной финансовой поддержке производства Киножурнала № 639-01-15\68 от 01.04.2003 на 8 л. [4];
- договор № 15-04-08 от 10.04.2008 на 5 л. [5];
- договор № 19-12-07 от 19.12.2007 на 14 л. [6];
- договор о предоставлении прав на использование аудиовизуальных произведений № 04-12-07 от 04.12.2007 на 4 л. [7];
- договор № 18-07-07 о передаче прав на использование произведений от 18.07.2007 на 8 л. [8];
- договор о предоставлении неисключительных имущественных авторских прав № 13-02-07 от 13.02.2007 на 7 л. [9];
- государственный контракт о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового видеофильма № 08-06/2-1794 от 14.04.2008 на 7 л. [10];
- государственный контракт о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового видеофильма № 07-06/1-1376 от 16.04.2007 на 21 л. [11];
- лицензионное соглашение № П/01-07 от 24.07.2007 на 17 л. [12];
- разделительный баланс от 22.07.2002 и пояснительная записка к нему на 25 л. [13];
- платежное поручение № 375 от 25.09.2007 на 1 л. [14];

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 396 «О регистрации кино- видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации» на 3 л. [15];
- Прокатные удостоверения от 07.09.2004, 15.10.2004, 25.11.2004, 22.12.2004, 01.12.2005, 23.12.2005, 30.06.2005, 23.06.2005, 27.02.2006, 05.06.2007, 07.09.2004, 19.08.2008, 27.04.2009 на 32 л. [16];
- Акты передачи товарно-материальных ценностей к лицензионному соглашению № П-01\07 от 24.07.2007 на 6 л. [17];
- Платежные поручения № 375 от 25.09.2007, № 804 от 03.05.2007, № 426 от 09.07.2007, № 278 от 10.10.2007, № 219 от 29.01.2008, № 298 от 20.04.2005, № 548 от 22.07.2005, № 921 от 20.10.2005, № 705 от 29.05.2006, № 987 от 26.07.2006, № 567 от 10.11.2006, № 134 от 25.01.2007 на 12 л. [18];
- сведения из Интернет с сайта ЦБ РФ на 2 л. [19];
- письмо ФГУП «Фильмофонд Центрнаучфильм» № 12 от 20.02.2009 на 1 л. [20];
- распоряжение Минимущества от 29.12.2001 № 3746-р на 3 л. [21];
- доверенность ОАО «Центр национального фильма» № 50 от 04.02.2008
письмо ОАО «Центр национального фильма» № 53 от 05.02.2008 на 2 л. [22];
- дополнительное соглашение № 1788-01-15\68 от 30.04.2004 к договору № 1097-01-15\68 от 24.03.2004 на 1 л. [23];
- платежное поручение № 50 от 16.02.2007, договор № 13.02.2007 от 13.02.2007, с приложением и дополнительным соглашением на 8 л. [24];
- платежное поручение № 356 от 05.12.2007, договор № 04-12-2007 о предоставлении прав на использование аудиовизуальных произведений от 04.12.2007, с приложением на 5 л. [25];
- письмо ФГУП «Фильмофонд Центрнаучфильм» № 20 от 20.02.2009 на 1 л. [26];
- DVD диск с записью видеожурнала «Хочу все знать» 1 диск. [27].

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с указанными материалами и представило письменные возражения, в которых выражено мнение о том, что представленные материалы не могут подтвердить факта введения товарного знака «Хочу все знать» по свидетельству № 218677 в хозяйственный оборот его правообладателем, лицензиатом или под контролем правообладателя, так как не представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что оказаны услуги под оспариваемым товарным знаком, а представленные материалы относятся к финансированию проектов и использованию объектов авторского права, и при этом документы не относятся к правообладателю или лицам, которым предоставлено такое право в установленном порядке. Кроме того, лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии документы, обосновывающие его заинтересованность в подаче заявления:

- договор № 833 на создание и поставку аудиовизуального произведения и предоставления права на его использование от 27.12.2006 на 2 л. [28];
- акты сдачи-приемки телепередачи по договору № 833 от 27.12.2006 на 4 л. [29];
- договор № 324 на создание и поставку аудиовизуального произведения и предоставления права на его использование от 01.07.2007 на 2 л. [30];
- акты сдачи-приемки телепередачи по договору № 324 от 01.07.2007 на 11 л. [31];
- акты сдачи-приемки телепередачи по договору № 115 от 10.01.2008 на 12 л. [32];
- договор № 4\Т от 10.08.2008 на 2 л. [33];
- платежное поручение № 254 от 05.12.2008, № 236 от 27.11.2008, № 128 от 28.05.2005, № 122 от 27.05.2008, № 78 от 30.04.2008, № 73 от 25.04.2008, распечатка проводок по счету на 7 л. [34].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству № 218677 частично ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218677 включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс), Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Товарный знак по свидетельству №218677 представляет собой словесное обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 218677 поступило 22.04.2008 и, следовательно, период времени, в течение которого использование товарного знака подлежит доказыванию, составляет с 22.04.2005 по 21.04.2008 включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

При рассмотрении заявления не могут быть учтены документы [3, 4, 13, 21, 23, 30] поскольку они характеризуют хозяйственную деятельность и исполнение обязательств за рамками указанного срока.

Документы [1, 2, 5-11, 22, 24, 25] и относящиеся к ним акты и платежные поручения характеризуют хозяйственную деятельность ОАО «Центр национального фильма» по производству видеофильмов в период, когда исключительное право на оспариваемый товарный знак принадлежало ФГУП «Фильмофонд Центральной киностудии научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм». Следует отметить, что между ОАО «Центр национального фильма» и ФГУП «Фильмофонд Центральной киностудии научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм» не заключались лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного знака, зарегистрированные в установленном порядке. Ссылка правообладателя на то, что использование товарного знака осуществлялось под контролем правообладателя [26] на основании положений пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не подтверждается представленными государственными контрактами [1, 2, 5-11, 24,

25], в которых отсутствуют условия о подобном контроле. Следует отметить, что правоотношения, возникшие из упомянутых контрактов, существовали и прекратились исполнением обязательств по договорам в период действия Закона, который не содержал нормы, аналогичной пункту 2 статьи 1484 Кодекса. Поскольку обратная сила положениям пункта 2 статьи 1484 Кодекса не придана, она не может применяться к правоотношениям, возникшим до даты вступления в силу четвертой части Кодекса.

Из материалов лицензионного соглашения и относящихся к нему документов [12, 14, 16 – 18] следует, что ФГУП «Фильмофонд Центральной киностудии научно-популярных и учебных фильмов «Центрнаучфильм» передал ООО «Правильное кино» права на распространение киноvideофильмов «Хочу все знать». Представленные прокатные удостоверения [16, 27] подтверждают факт производства видеофильмов, в настоящее время все права на которые переданы ОАО «Центр национального фильма», и их выпуск в прокат.

Палата по патентным спорам усматривает, что представленные документы [12, 14, 16 – 18] могут служить подтверждением использования товарного знака по свидетельству № 218677 в отношении услуг 41 класса МКТУ – производство видеофильмов, производство фильмов, прокатт видеофильмов, прокат кинофильмов, прокат фильмов, развлекательные телевизионные передачи.

Относительно других услуг 41 и 42 классов МКТУ, доказательства использования товарного знака «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству № 218677 представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству № 218677 в установленные законодательством сроки в отношении части услуг, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.04.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 218677 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511) 41 – производство видеофильмов, производство фильмов,
проект видеофильмов, прокат кинофильмов, прокат
фильмов, развлекательные телевизионные передачи