

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), рассмотрела заявление от 15.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205820 по причине его неиспользования, поданное ООО «ЭКСТРИМ 1», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» по заявке №2000701866/50 с приоритетом от 01.02.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.10.2001 за №205820 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Вертикальный мир», 125047, Москва, ул. Чайнова, 8/26. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с данными Госреестра товарный знак по свидетельству №205820 был переуступлен и на основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 10.08.2006 за №РД0011170, его правообладателем стал Тэйф Михаил Аркадьевич, 123060, Москва, ул. М. Соколовского, д. 10, корп. 1, кв. 15 (далее - правообладатель) (сведения опубликованы 25.09.2006).

В Палату по патентным спорам 15.11.2006 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205820 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет,

предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 15.11.2006 правообладатель оспариваемой регистрации представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак использовался ООО «Издательством «Вертикальный мир» до момента уступки товарного знака и в настоящее время используется новым правообладателем – М.А. Тэйфом для маркировки товаров 09 класса МКТУ “видеокассеты, (аудио-видео) компакт диски”, а также для оказания услуг 41 класса МКТУ “монтаж магнитных лент с видеозаписями” и услуг 42 класса МКТУ “видеосъемка”;

- в отношении других товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, товарный знак по свидетельству №205820 не использовался;

- правообладателем были сняты две части фильма «РУССКИЙ ЭКСТРИМ», который реализовывался потребителям в качестве самостоятельного продукта, а также был неоднократно показан в рамках Московского международного фестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль».

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- DVD-диск фильма «РУССКИЙ ЭКСТРИМ», 2004 г., 1 шт.[1];
- DVD -диск фильма «РУССКИЙ ЭКСТРИМ», 2006 г., 1 шт.[2];
- Товарная накладная № РНК-75 от 22.03.2002 на сумму 640 рублей и платежное поручение № 66 от 29.03.2002 на сумму 640 рублей, на 2 л.[3];
- Товарная накладная № РНК-92 от 01.02.2002 на сумму 640 рублей и платёжное поручение № 28 от 22.02.2002, на сумму 640 рублей, на 2 л.[4];
- Товарная накладная № РНК-26 от 29.01.2002 на сумму 640 рублей и платёжное поручение № 194 от 06.02.2002 на сумму 640 рублей, на 2 л. [5];

- Товарные накладные №№ РНК-347 от 12.09.2001 на сумму 1550 рублей, РНК-410 от 23.11.2001 на сумму 930 рублей, РНК-27 от 29.01.2002 на сумму 1550 рублей, счета № 0347 от 12.09.2001 на сумму 1550 рублей, № 0410 от 23.11.2001 на сумму 930 рублей, № 0027 от 29.01.2002 на сумму 640 рублей и платежное поручение № 95 от 12.02.2002 на сумму 3120 рублей, на 7 л. [6];
- Счёт-фактура № Счф-338 от 30.10.2001 на сумму 2394 рубля и платёжное поручение № 33 от 20.02.2002 на сумму 2394 рубля, на 2 л. [7];
- Товарная накладная № РНК-000123 от 18.02.2002 на сумму 11210 рублей и платежное поручение № 53 от 06.03.2002 на сумму 11210 рублей, на 2 л. [8];
- Справка продюсерского центра «Вертикаль-ТВ» № 23 от 19.02.2007, на 1 л. [9].
- Авторский (лицензионный) договор №4 от 25.03.2005 ООО «Издательство «Вертикальный Мир» и ООО «Продюсерский Центр Вертикаль-ТВ» о передаче неисключительных прав на использование аудиовизуального произведения, на 4 л. [10];
- Авторский (лицензионный) договор №7 от 22.10.2004 ООО «Издательство «Вертикальный Мир» и ООО «Продюсерский Центр Вертикаль-ТВ» о передаче неисключительных прав на использование аудиовизуального произведения, на 5 л. [11];
- Авторский (лицензионный) договор № 03 от 15.08.2006, заключенный между Тэйфом М.А. и Каменевым А.П., на использование аудиовизуального произведения с целью включения его в состав сборника «Русский экстрим часть 2», на 7 л. [12];
- Расписка от Каменева А.П., в получении денег по договору №03 15.08.2006, датированная 27.08.2006, [13];
- Авторский (лицензионный) договор №9 от 26.10.2006 Тэйфа М.А. с Тормозовым М.В. на использование аудиовизуального произведения с целью включения его в состав сборника «Русский экстрим часть 2», на 5 л. [14];

- Расписка от Тормозова М.В., датированная 14.11.2006 в получении денег по договору №9 от 26.10.2006, на 1 л. [15];
- Расходный кассовый ордер №5 от 14.11.2006, касающийся вознаграждения по договору №1 от 26.10.2006, на 1 л. [16];
- Договор № 7 от 19.10. 2006, заключенный между Тэйфом М.А. и Никольской О.А. на монтаж фильма «Русский экстрим часть 2», на 6 л. [17];
- Договор №3 от 08.08.2005, заключенный ООО «Издательством «Вертикальный Мир» с Головкиным О.С. на проведение видеосъемки, на 5 л. [18];
- Договор №1 от 04.09.2006, заключенный Тэйфом М.А. с Бычковым Д.А. на проведение видеосъемки, на 5 л. [19];
- Договор № 04 от 02.11.2006, заключенный между Тэйфом М.А и ООО «Интеракт» на монтаж видеофильма, авторинг и запись смонтированной на мастер-диск (формат DVD-R) программы «Русский экстрим. Часть 2», на 3 л. и акт приема-передачи от 02.11.2006, на 1 л.[20];
- Расходный кассовый ордер от 27.08.2006 на выдачу вознаграждения по авторскому договору № 3 от 15.08.2006, на 1 л. [21];
- Расписка от Никольской О.А. в получении денег по договору №7, датированная 30.10.2006, на 1 л. [22];
- Расходный кассовый ордер №4 от 30.10.2006 на выдачу вознаграждения по договору № 7 от 30.08.2006 на 1 л. [23];
- Расписка от Тормозова М.В. в получении денег по договору №9 от 26.10.2006, на 1 л. [24];
- Расходный кассовый ордер от 14.11.2006 на выдачу вознаграждения Тормозову М.В., на 1 л. [25];
- упаковка видеокассеты, 1 шт. [26];
- Учредительный договор о создании Общества с ограниченной собственностью Издательство «Вертикальный мир» от 14.10.1996, на 3 л. [27];

- Свидетельство московской регистрационной палаты №209.193 от 22.10.1996, на 1 л. [28].

Дополнительно на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.10.2007, правообладателем были представлены Приходные кассовые ордера №10 от 12.08.2005 [29], №14 от 05.09.2005 [30] по договору №3 от 08.08.2005, на 1 л. и №1 от 04.09.2006 [31], №2 от 02.10.2006 [32] по договору №1 от 04.09.2006, на 1 л.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» по свидетельству №205820 в отношении товаров 09 класса МКТУ - видеокассеты, (аудио-видео) компакт диски, услуг 41 класса МКТУ - монтаж магнитных лент с видеозаписями и услуг 42 класса МКТУ - видеосъемка.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с представленными правообладателем материалами, изложило следующее мнение:

- при производстве аудиовизуальных программ на DVD дисках необходимо в первую очередь соблюдать требования Закона РФ от 23 сентября 1992 г. №3502-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закона РФ от 09 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», а также Положение о лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей (утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2006 г. №252);

- деятельность, связанная с воспроизведением аудиовизуальных произведений, подлежит обязательному лицензированию (подпункт 86 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08 августа 2001 г. №123-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

- в соответствии с Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация (постановление Госстандарта России от 30 июня 2002 г. №64), обязательной сертификации подлежат носители информации

(пленки, кассеты, компакт-диски), при этом обязанность по их сертификации возложена на самих производителей носителей продукции;

- владелец регистрации №205820 не представил никаких материалов, подтверждающих сертификацию своей продукции, а также документов, свидетельствующих о том, что им ведется деятельность в соответствии с требованиями и условиями, обозначенными в пункте 4 Положений о лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей;

- продавцы медиапродукции обязаны предоставлять покупателям сведения о наименовании, местонахождении изготовителя экземпляра аудиовизуального произведения или фонограммы, номере лицензии на деятельность по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм, технических характеристиках аудио- или видеоносителя, а также записи аудиовизуального произведения или фонограммы, сведения об обладателе авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения и фонограммы;

- в отношении фильмов продавец обеспечивает покупателей следующей дополнительной информацией: наименования фильма, страны и студии, на которой снят фильм, год его выпуска; основные фильмографические данные (жанр, аннотация, сведения об авторе сценария, режиссере, композиторе, исполнителях главных ролей и др.); продолжительность фильма (в минутах); номер и дата выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке прокатного удостоверения; рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением;

- упаковки дисков, представленные правообладателем товарного знака по свидетельству №205820, оформлены с грубейшим нарушением вышеуказанных требований;

- для торговли медиапродукцией в Москве необходимо регистрационное свидетельство (постановление правительства Москвы от 23 января 2001 г. №73-

ПП), в случае нарушения правил торговли организацию облагают штрафом в соответствии со статьей 14.15 КоАП РФ;

- таким образом, требования к производителям аудиовизуальных программ связаны с лицензированием данного вида деятельности, а также с возможностью их последующей реализации конечному потребителю;

- копии договоров по проведению видеосъемок и монтажа видеоматериалов либо не содержат упоминания о товарном знаке, либо делают ссылку к проекту «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»;

- в соответствии с действующим законодательством все договоры, имеющие отношения к товарным знакам, подлежат регистрации Патентным ведомством;

- согласно статье 27 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» “без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными”;

- представленные расписки являются нарушением действующего законодательства, так как передача наличных возможна только при наличии кассового чека (Федеральный закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» от 25.04.2003);

- правообладателем оспариваемого товарного знака также не представлено никаких доказательств поступления товаров в розничную сеть.

Ознакомившись с доводами лица, подавшего заявление, правообладатель товарного знака по свидетельству №205820 представил дополнение к отзыву, в котором отмечено следующее:

- сам по себе факт сертификации товаров или услуг, наличие либо отсутствие у правообладателя лицензии на осуществление той или иной деятельности не имеют значения при наличии прямых доказательств использования товарного знака, предусмотренных статьей 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- доводы, приведенные лицом, подавшим заявление, не соответствуют действующему законодательству;

- действующими редакциями Постановления Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» (в редакции от 17.12.2005 г.), Постановления Госстандарта России №64 от 30 июля 2002 г. (в редакции уточнений ИУСС №7, 2006) «Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация», обязательной сертификации товаров – носителей информации не предусмотрено;

- в соответствии с пунктом 1 Положения о лицензировании деятельности по воспроизведению – изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2006 г. №252), лицензированию подлежит только деятельность по изготовлению экземпляров соответствующих объектов, то есть их тиражированию;

- таким образом, деятельность по изготовлению оригиналов аудиовизуальных произведений лицензированию не подлежит;

- согласно статье 9 пункта 1 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» для осуществления авторского права не требуется регистрация произведения, иного специального оформления произведения и соблюдения каких-либо формальностей;

- аудиовизуальные произведения, записанные на DVD-носители, являются объектами авторского права в соответствии со статьей 7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»;

- изготовителями аудиовизуальных произведений «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» и «РУССКИЙ ЭКСТРИМ II» и правообладателями авторских прав на их использование являются правообладатели оспариваемого товарного знака;

- в соответствии со статьей 408 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника

выдать ему расписку в получении обязательства полностью или в соответствующей части;

- исходя из данного положения, ранее представленные правообладателем расписки в подтверждение исполнения заключенных правообладателем договоров являются законным способом удостоверения надлежащего исполнения соответствующих обязательств;

- обязанности по применению контрольно-кассовой техники, установленные Федеральным законом №54-ФЗ от 25.04.2003 г., относятся к расчетам наличными деньгами, если получателем указанных средств является организация или индивидуальный предприниматель, в то время как предоставление правообладателями расписки удостоверяют расчеты правообладателя с физическими лицами, то есть не организациями и не индивидуальными предпринимателями.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.11.2006 частично.

С учетом даты (23.10.2001) регистрации товарного знака по свидетельству №205820 правовая база для рассмотрения заявления от 15.11.2006 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.

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.

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 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак по свидетельству №205820 представляет собой словесное обозначение, в состав которого входят расположенные в две строки грамматически и семантически связанные словесные элементы «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» (слово «РУССКИЙ» размещено над словом «ЭКСТРИМ»). Указанные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205820 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2006. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 15.11.2001 по 14.11.2006, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №205820 являлись ООО «Издательство «Вертикальный мир» (с 15.11.2001 по 09.08.2006) и М.А. Тэйф (с 10.08.2006 по 14.11.2006).

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров и услуг, в отношении которых действует регистрация №205820.

Анализ документов [1-32], представленных правообладателем в подтверждение использования товарного знака, показал следующее.

При изучении дисков и коробок, в которые упакованы диски [1-2], а также упаковки видеокассеты [26], было установлено, что на них в качестве названия фильма присутствует словесное обозначение «РУССКИЙ ЭКСТРИМ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с расположением словесных элементов в две строки.

Исполнение букв словесных элементов в оригинальной графической манере является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка, существенно не меняет его восприятие (оно легко прочитывается), в силу чего не может быть отнесено в данном случае к категории изменений, меняющих существо оспариваемого товарного знака.

Наличие на упаковках информации о том, что фильм выпускается в качестве видео-приложения к журналу «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР», издаваемого ООО «Издательство «Вертикальный мир» (журналы представлялись на обозрение коллегии на заседании), и даты выпуска дисков и видеокассеты (2004 [1], 2006 [2], 2000 [26]) в совокупности с товарными накладными и платежными поручениями [3-5, 6-8] дают основание для вывода об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №205820 на реальной продукции (диск с видеозаписью, видеокассета), которая реализовывалась им в период времени, обозначенный в заявлении.

В отношении довода лица, подавшего заявление, изложенного в особом мнении от 24.10.2007, о том, что признание единичного выпуска DVD в качестве доказательства использования товарного знака противоречит нормам статьи 10 ГК о «злоупотреблении правом», Палата по патентным спорам отмечает, что указанный довод является неубедительным, поскольку статья 22 Закона не содержит требований, регламентирующих оценку использования товарного знака с учетом количественных показателей по выпуску или реализации продукции.

В отзыве лица, подавшего заявление, от 10.10.2007 указывается на непредставление правообладателем оспариваемой регистрации доказательств поступления товаров в розничную сеть. В этой связи необходимо отметить, что в Законе, регулирующем отношения, возникающие в связи с использованием товарных знаков, отсутствуют ограничения производителя с точки зрения способа реализации продукции.

Что касается дисков и видеокассет, сопровождаемых товарным знаком «РУССКИЙ ЭКСТРИМ», то они предлагались к продаже посредством журнала «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР» и Интернет-сайтов www.24x7.ru, www.vertmir.ru, где размещалась рекламная информация о фильме. Кроме того, на оборотной стороне упаковки дисков указан электронный почтовый ящик vert.mir@mtu-net.ru, по которому предлагается обращаться в случае вопросов, возникающих по приобретению продукции.

Относительно вопроса о реализации продукции без необходимых сертификатов, лицензий, а также с нарушением требований, предъявляемых к упаковке медиапродукции, то оценка нарушения требований нормативных актов, регулирующих правоотношения в данных сферах, также как и установление подлинности документов, представленных коллегии в качестве доказательства использования товарного знака, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Что касается документов, представленных в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №205820 в отношении услуги 41 класса МКТУ – монтаж магнитных лент с видеозаписями и услуги 42 класса МКТУ – видеосъемка, Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Из договора [19] следует, что Тэйф М.А., являясь руководителем проекта «РУССКИЙ ЭКСТРИМ», оказывал услуги по проведению видеосъемки с участием заказчика (Бычкова Д.А.), а также услуги по осуществлению монтажа и изготовлению готового аудиовизуального произведения на основе проведенной видеосъемки (пункт 1.1 Договора). Исполнение указанного договора

подтверждено финансовым документом в виде приходных кассовых ордеров [31, 32].

Специфика маркировки услуг, не относящихся к материальным объектам, заключается в невозможности присутствия товарного знака непосредственно на услуге. В этой связи коллегия сочла возможным учесть упоминание в договоре [19] Тэйф М.А. в качестве руководителя проекта «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» в качестве маркировки услуги.

Аналогичные услуги ООО Издательство «Вертикальный мир» оказывало Головкину О.С. (Договор [18], приходные кассовые ордера [29, 30]).

При этом договоры [17, 20] не могут рассматриваться в качестве подтверждения использования товарного знака, поскольку в них ООО Издательство «Вертикальный мир» и Тэйф М.А. фигурируют в качестве заказчиков рассматриваемых услуг.

В отношении остальных товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, доказательства использования товарного знака «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» правообладателем не представлялись.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что перечисленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №205820 в установленные пунктом 3 статьи 22 сроки в отношении товаров 09 класса МКТУ – видеокассеты, (аудио-видео) компакт-диски и услуг 41 класса МКТУ – монтаж магнитных лент с видеозаписями, 42 класса МКТУ – видеосъемка.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.11.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» по свидетельству №205820 частично, сохранить ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - видеокассеты, (аудио-видео) компакт-диски;

41 - монтаж магнитных лент с видеозаписями;

42 - видеосъемка.