

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №181887 товарного знака «Восточный Экспресс» в связи с его неиспользованием, поданное АО «Булгартабак-Холдинг», Республика Болгария (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Восточный Экспресс» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.1999 за №181887 по заявке №987057759/50 с приоритетом от 07.04.1998 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Связьинформ», 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

По сведениям Государственного реестра по товарным знакам Российской Федерации, наименование и адрес правообладателя товарного знака 25.11.2003 были изменены на Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» (далее - правообладатель), 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68.

Правовая охрана указанного товарного знака решением Палаты по патентным спорам от 08.02.2006 была досрочно частично прекращена при сохранении его действия в отношении товаров 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.11.2005, требования которого были скорректированы в дополнении к заявлению от 07.06.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Восточный Экспресс» по свидетельству №181887 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении товаров и услуг 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40 классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- с момента регистрации по настоящее время товарный знак «Восточный Экспресс» используется правообладателем в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- основными видами деятельности телерадиоцентра «Восточный Экспресс» являются организация и ведение телевизионного и радиовещания, обеспечение развития телевизионного и радиовещания в соответствии с программами и планами ОАО «Уралсвязьинформ», обеспечение соответствия находящегося в эксплуатации оборудования техническим нормам, оказание услуг по производству и размещению, рекламной, информационно-рекламной, информационной и прочей видео и аудиопродукции населению и организациям;

- товарный знак «Восточный Экспресс» используется правообладателем в деловой переписке, во всех договорах, актах, финансовых документах, документах, подтверждающих выполнение оказанных услуг при осуществлении основной деятельности;

- телерадиоцентр «Восточный экспресс» вещает на 23 канале ДМВ на территории города Челябинска и ближайших населенных пунктах;

- в программу телепередач телерадиоцентра входят программы и передачи собственного производства: «Экспресс-Утро», «С утра до вечера», «Утро начинается», выпуск новостей «Телефакт», что подтверждается публикациями в областном еженедельнике – газета «Газета для семейного чтения Программа телевидения радио», а также микрофонными папками;

- товарный знак «Восточный экспресс» использовался при оказании услуг по изготовлению и размещению в эфире рекламной видеопродукции;

- телерадиоцентр «Восточный Экспресс» многократно участвовал в конкурсах, форумах и ярмарках (в финале зонального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2002 регион», а также «ТЭФИ-2004 регион», на Евразийском телефоруме в качестве номинанта конкурса телевизионных программ, проводимом с 19 по 24 августа 1999 года, на ярмарке «Video» в г. Санкт-Петербурге);

- правообладателем получены свидетельства о регистрации средства массовой информации «Восточный Экспресс»;

- под оспариваемым товарным знаком оказываются услуги связи, заключающиеся в предоставлении возможности устной и визуальной коммуникации одного человека с другим.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- Устав ОАО «Уралсвязьинформ» [1];

- Устав ОАО «Челябинсксвязьинформ» [2];

- постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КА-А40/13353-04 от 04.02.2005г. на 2 л. [3];

- копии микрофонных папок передачи «Экспресс-утро» от 07.04.2001г.; 08.09.2001г.; 18.05.2002г.; 06.07.2002г. [4];

- копии микрофонных папок передачи «Телефакт» от 26.04.2001г.; 04.09.2001г.; 06.05.2002г.; 01.11.2002г.; 03.04.2003г.; 02.07.2003г.; 09.04.2004г.; 04.11.2004г.; 02.08.2005г. [5];
- копии микрофонных папок радиопередачи «Утро начинается» от 02.10.2004г.; 04.06.2005г. [6];
- копии микрофонных папок передачи «С утра до вечера» от 04.10.2003г.; 04.10.2003г.; 12.06.2004г. [7];
- копии дипломов «ТЭФИ-2002 регион», номинация «Репортер», «ТЭФИ-2004 регион», номинация «Интервьюер», Евразийский телефорум 99, номинация «Социальный репортаж» [8];
- копии свидетельств о регистрации СМИ [9];
- копии лицензий на теле - и радиовещание [10];
- копии договоров с ЗАО «Группа «Синара», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики, ООО «УралМедИнфо», ООО «ТД «Аланта», МУП «Челябгортранс», ООО «Мэла» [11];
- письмо Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области [12];
- положение о телерадиоцентре «Восточный экспресс» Челябинского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» [13];
- копии газет «Газета для семейного чтения Программа телевидения и радио» с 1999 по 2005 гг. [14];
- фотографии здания Телерадиоцентра «Восточный экспресс»;
- письмо от 22.05-2006 № 155 [15];
- Договор № 50-04р от 01.10-2004 с приложениями [16];
- Акт о передаче прав от 31.12-2004 к договору № 30-04р от 01.10.2004 [17];
- Акт сдачи-приемки работ от 31.12.2004. к договору № 50-04р от 01.10.2004 [18];

- Акт зачета взаимных обязательств от 31.12.2004. к договору № 50-04р от 01.10.2004 [19];
- Счет-фактура № 07-3120 от 31.12.2004 [20];
- Счет-фактура № 467 от 31.12.2004 [21];
- Договор № 79-02 от 25.04.2002 с приложениями и дополнениями [22];
- Договор № 80-02 от 25-04.2002 с дополнениями [23];
- Акт о передаче прав от 30.09.2004 к договору № 79-02 от 25.04.2002 [24];
- Акт сдачи-приемки услуг от 30.09.2004 к договору № 80-02 от 25.04.2002 [25];
- Акт взаиморасчетов от 30.09.2004 [26];
- Счет-фактура № 844р от 30.09.2004 [27];
- Счет-фактура № 07-07-2501 от 30.09.2004 [28];
- Договор №11 на размещение рекламы от 19.07.2004 [29];
- Акт выполненных работ по счету-фактуре № 1782 от 21-07.2004 [30];
- Счет № А-07-07-1212 от 19.07.2004 [31];
- Счет-фактура №07/07/1782 от 21.07.2004 [32];
- Платежное поручение № 001 от 20.07.2004 [33].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака «Восточный Экспресс» и оставить в силе действие регистрации №181887.

С учетом даты (19.11.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №181887 правовая база для рассмотрения заявления от 17.11.2005 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков к компетенции Палаты по патентным спорам на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от 17.11.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.

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.

С учетом даты (17.11.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 16.11.2000 по 16.11.2005, включительно.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «Восточный Экспресс», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавных букв «В» и «Э». При этом словесный элемент «Восточный» размещен над словом «Экспресс». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №181887 являлись ОАО «Связьинформ» и ОАО «Уралсвязьинформ». При этом право собственности на товарный знак перешло к ОАО «Уралсвязьинформ» после присоединения к нему ОАО «Связьинформ» [1-2].

Анализ документов, представленных ОАО «Уралсвязьинформ» показал, что товарный знак «Восточный Экспресс» использовался им до даты (17.11.2005) в отношении услуг 35 (реклама), 38 (связь), 41 (подготовка (монтаж) радио- и телевизионных программ, развлекательные телевизионные передачи) и услуг 42 (видеосъемка, служба новостей) классов МКТУ.

Вместе с тем, в соответствии с уточнениями, внесенными в заявление 07.06.2006, вопрос о досрочном прекращении правовой охраны рассматриваемого товарного знака касается товаров и услуг 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40 классов МКТУ, для которых доказательства использования товарного знака правообладателем не предоставлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании словесного товарного знака «Восточный Экспресс» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров и

услуг 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.11.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.11.2005, досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака «Восточный Экспресс» по свидетельству № 181887 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

┌

└

(511)

35

реклама; сбыт товаров через посредников;

38	связь;
41	подготовка (монтаж) радио- и телевизионных программ; развлекательные телевизионные передачи;
42	видеосъемка; служба новостей.

