

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 25.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СТРАНА» по свидетельству №332396, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа группа «СТРАНА»», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005724606/50 с приоритетом от 27.09.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 24.08.2007 за № 332396 в отношении товаров 13, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Кинокомпания «СТРАНА», г.Екатеринбург. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак за № РД0046967 от 16.02.2009 его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Группа «СТРАНА», г.Екатеринбург, (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №332396 является словесным, выполненным заглавными буквами красного цвета русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 332396 в отношении всех услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является учредителем Телеканала «СТРАНА» и осуществляет деятельность в соответствии со специализацией, указанной в Свидетельстве о регистрации средства массовой информации, и информацией сети Интернет.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №332396 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении бизнесом; продвижение товаров (для третьих лиц)прокат рекламных материалов; радиореклама, расклейка афиш; реклама; реклама телевизионная; рекламные агентства; части услуг 41 класса МКТУ, а именно: «видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; организация и проведение мастер-классов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио – и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч (развлечение); субтитрование; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; форматирование цифрового изображения; шоу-программы; и всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 02.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.01.2011 года, с приложением копии заявления от 25.11.2010. В дальнейшем заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено по ходатайству правообладателя на 16.02.2011.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «СТРАНА» использовался на упаковках фильмов, произведенных ЗАО «Кинокомпания «Страна». Использование товарного знака в сочетании со словами «Прокатная Группа» объясняется тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Прокатная Группа СТРАНА» является дистрибьютором коллекции фильмов, в том числе, производства ЗАО «Кинокомпания «Страна»;

- ООО «Группа СТРАНА» также является соучредителем ООО «Прокатная Группа СТРАНА»;

- товарный знак «СТРАНА» используется в сети Интернет, в том числе в доменных именах: www.stranamedia.com, www.stranatv.com, ;

- слово «СТРАНА» входит в качестве произвольной части в фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Группа «СТРАНА», зарегистрированного в Госреестре 03.02.2006, тогда как «Телеканал «СТРАНА» зарегистрирован как средство массовой информации в аналогичной сфере деятельности 29.06.2009, и, следовательно, правообладатель имеет более раннюю дату регистрации фирменного наименования.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «Страна» по свидетельству №332396 в отношении услуг, указанных в заявлении.

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [1];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [2];
- копия устава [3];
- копия выписки из Единого государственного реестра [4];
- копия договора между ООО «ИНСИС» и ООО «Группа СТРАНА» (с выпиской из Центра регистрации доменов) [5];
- копия договора между ООО «Группа СТРАНА» и ИП Чурбановым М.А. [6];
- копия выписки из ЕГРЮЛ (ООО «Прокатная Группа СТРАНА» [7];
- копия договора между ЗАО «Кинокомпания «СТРАНА» и ООО «Прокатная Группа СТРАНА» [8];
- копия договора между ООО «Прокатная Группа СТРАНА» и ОАО «ТВ Центр» [9];
- копия договора между ООО «Прокатная Группа СТРАНА» и ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» [10];

- копия договора между ЗАО «Кинокомпания Страна» и ООО «Мост-Медиа» [11];
- копия договора между ООО «Прокатная Группа СТРАНА» и Национальный государственный телерадиокомпанией Республики Беларусь [12];
- копия договора между ООО «Прокатная Группа СТРАНА» и ОАО «Областное телевидение» [13];
- копия договора между ЗАО «Кинокомпания «Страна» и ООО «Прокатная Группа СТРАНА» [14];
- копия договора информационно- консультационного обслуживания между ЗАО «Кинокомпания «Страна» и ЗАО «Студия ДЕЯ ТОРИС Свердловской киностудии» [15];
- копия договора информационно-консультационного обслуживания между ЗАО «Кинокомпания «Страна» и ООО «Прокатная Группа СТРАНА» [16];
- копия государственного контракта № 4 [17]
- прокатные удостоверения фильмов №13767 [18]
- презентация [19];
- газеты [20];
- диски с фильмами [21].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.11.2010 в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «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 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса 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.

С учетом даты (25.11.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 25.10.2007 по 24.10.2010, включительно.

В указанный период правообладателем были Закрытое акционерное общество «Кинокомпания «СТРАНА» и Общество с ограниченной ответственностью «Группа «СТРАНА».

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или иное надлежащее лицо использовал товарный знак «СТРАНА» по свидетельству №332396 в отношении услуг, указанных в заявлении.

ЗАО «Кинокомпания «СТРАНА» была создана благодаря инициативе нескольких студий и независимых продюсеров на производственной базе главной региональной российской кинофабрики – Свердловской киностудии. Так было положено начало созданию современной диверсифицированной медиагруппы, изначально специализирующейся на разработке и производстве фильмов и сериалов. По идее создателей группы – проект был нацелен на национальные интересы России, профессиональное и культурное становление её молодых граждан, поэтому и название медиагруппа получила соответствующее – СТРАНА <http://www.stranakino.ru/>.

Группа компаний «СТРАНА» включает в себя ООО «Прокатная Группа СТРАНА», где правообладатель является одним из учредителей.

Правообладатель товарного знака использует знак в сети Интернет, в том числе в доменном имени, он является владельцем доменных имен www.stranamedia.com, www.stranatv.com. [5], на упаковках дисков [21], на документации, связанной с выполнением работ, а также на заставках перед фильмом.

Так, согласно представленного договора [6] правообладатель поручает автору создать расширенный синопсис (литературное изложение идейно-художественной основы будущего сценария Фильма) с дальнейшей передачей исключительных прав на использование Синопсиса.

Согласно представленным материалам [17-18] правообладатель заключил государственный контракт с Министерством культуры Свердловской области на производство фильма. Исключительные имущественные права на использование фильма (его воспроизведения, распространение, импорт, публичный показ и т.д.) принадлежат Исполнителю (ЗАО «Кинокомпания «СТРАНА»), далее Министерство культуры и туризма Свердловской области дают свое согласие на передачу ЗАО «Кинокомпания «СТРАНА» третьим лицам прав на использование фильма, включая право на осуществление телевизионного показа фильма в эфире телеканала «Культура».

После создания фильма правообладатель заключает лицензионный договор на использование аудиовизуального произведения с ООО «Прокатная группа «Страна».

ООО «Прокатная группа «СТРАНА» в свою очередь заключает лицензионные договоры с различными телевизионными каналами, а также тиражируют на оптических дисках аудиовизуальные произведения, с целью демонстрации продукции (фильма) широкому кругу населения.

Представленные правообладателем прокатные удостоверения фильмов [18] подтверждают фактическое производство фильмов.

Согласно представленным договорам [16-15] правообладатель оказывает информационно – консультационное обслуживание, а именно услуги по документационному и информационному обеспечению; услуги по юридическому обслуживанию, по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, услуги по консультированию в сфере финансовой деятельности.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об использовании правообладателем товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении бизнесом», и части услуг 41 класса МКТУ: «видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; организация и проведение мастер-классов; производство видео-фильмов; производство кинофильмов; прокат видеокамер; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; услуги по написанию сценариев; формирование цифрового изображения».

Ознакомившись с материалами, представленными правообладателем, лицо, подавшее заявление, скорректировало перечень услуг, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, а именно исключило из него вышеперечисленные услуги 35 и 41 классов МКТУ, тем самым, признавая использование товарного знака в отношении этих услуг.

В отношении услуг 38 класса МКТУ документов, подтверждающих использование товарного знака, представлено не было. Таким образом, факт использования товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ правообладателем не подтвержден.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 332396 в отношении той части услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, для которых правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 25.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №332396 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; информация деловая; исследования в области бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламных материалов; радиореклама; расклейка афиш; реклама; реклама телевизионная; рекламные агентства», всех услуг 38 класса МКТУ; части услуг 41 класса МКТУ «монтаж теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат декораций для шоу-программ; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч (развлечение); субтитрование; услуги студий записи; шоу-программы».