

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), рассмотрела заявление от 02.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВМЕСТЕ» по свидетельству №229149, поданное ЗАО Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВМЕСТЕ» по заявке №2001702751 с приоритетом от 31.01.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.2002 за № 229149 на имя ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», Москва, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации 20.03.2008 в Роспатенте договора №РД0034125 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг его правообладателем стало ЗАО «АТВ Продакшн», Москва (далее – правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 31.01.2021.

Товарный знак по свидетельству № 229149 представляет собой словесное обозначение «ВМЕСТЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №229149 в отношении части товаров 09 класса МКТУ (слайды, видео и кинофильмы, записанные на пленку) и части услуг 38 (телевизионное и радиовещание), 41 (подготовка телевизионных программ, передач, подготовка радиопередач, услуги по написанию и/или редактированию сценариев, производство и прокат видеофильмов, кинофильмов, звукозаписей) классов МКТУ в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

К заявлению были приложены материалы, иллюстрирующие заинтересованность лица, подавшего заявление, включающие следующие документы:

- копию устава, включая изменения и дополнения;
- эфирные справки о выходе в эфир программы «ВМЕСТЕ» за 2008 – 2011 годы;
- Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (Ашгабат, 24 декабря 1993 года) и Закон о его ратификации №124-ФЗ от 03.08.1995;
- копию свидетельства о регистрации средства массовой информации телепрограммы «ВМЕСТЕ» на имя лица, подавшего заявление;
- копию диплома, которым награждена была программа «ВМЕСТЕ»;
- копию свидетельства о регистрации средства массовой информации телепрограммы «МИР» на имя лица, подавшего заявление;
- копию Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.04.1996 по делу № КГ-Л11/377-96;
- копию решения о Председателе Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»;
- записи программы «ВМЕСТЕ» на CD – дисках.

На основании анализа представленных документов коллегия усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, поскольку, осуществляя деятельность в области телерадиовещания, оно имеет реальное намерение использовать спорное обозначение для индивидуализации производимых товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №229149.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, к которому приложены материалы, подтверждающие факт введения в оборот на территории Российской Федерации спорного товарного знака «ВМЕСТЕ» под контролем правообладателя, включающие следующие документы:

- копию договора от 02.04.2008 между правообладателем и ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» о совместной деятельности по производству и передаче в эфир информационно-развлекательных телепрограмм [1];
- копии выписок из реестров акционеров ЗАО «АТВ Продакшн» и ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [2];
- копию договора №01-10/29 от 28.12.2010 «Об оказании услуг в рамках информационных, телевизионных, печатных изданий» между Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [3];
- сценарий ТП «Вместе». Согласование изменений сценария и измененный сценарий [4];
- копии платежных поручений [5];
- копии банковских выписок по указанным суммам оплат [6];
- копии эфирных справок от 27.04.2011, от 16.08.2011, от 23.08.2011 [7];
- раскадровки с диска записи программы с указанием использования товарного знака «ВМЕСТЕ» [8];

- диск с записью первой программы «ВМЕСТЕ» [9];
- копии уставов ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» и ЗАО «АТВ Продакшн» [10];
- документы, подтверждающие изменение адреса местонахождения ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [11];
- копию уведомления о приеме ставки налога [12];
- копии свидетельств о регистрации средств массовой информации [13].

В отзыве отмечено, что ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» и правообладатель являются акционерами друг друга и на этом основании осуществляют подконтрольную деятельность, направленную на подготовку, организацию и содействие в показе программы под наименованием «ВМЕСТЕ» на российском телевидении.

На основании представленных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «ВМЕСТЕ» по свидетельству №229149.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.06.2011 включает Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в

объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

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 течении 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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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

С учетом даты (03.06.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 03.06.2008 по 02.06.2011 включительно.

Анализ представленных материалов, подтверждающих использование товарного знака «ВМЕСТЕ» по свидетельству №229149, показал следующее.

02.04.2008 между правообладателем и ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» был заключен договор [1] о совместной деятельности по производству и передаче в эфир серии информационно-развлекательных телепрограмм под наименованием «ВМЕСТЕ», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству №229149.

Согласно этому договору правообладатель предоставляет ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» на весь срок действия договора право на использование его объектов интеллектуальной собственности, а именно, оригинальные сценарии телепрограммы под названием «ВМЕСТЕ», а также товарного знака «ВМЕСТЕ» по свидетельству №229149 для организации и передачи в эфир телепрограмм с использованием указанных объектов интеллектуальной собственности, а также для использования указанного товарного знака в рекламе.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 02.04.2026.

28.12.2010 был заключен договор №01-10/29 [3] между Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и ЗАО «Телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», согласно которому последний обязуется организовать и произвести съемки пяти телепередач под условным названием «ВМЕСТЕ» и заключить договор на размещение этих телепередач на канале ОАО «ТВ Центр», а также подготовить и оформить договоры на эфирные показы телепередач.

В рамках вышеуказанного договора [3] 24.01.2011 был подготовлен сценарий [4] телепрограммы «ВМЕСТЕ».

Исполнение договора [3] по организации и проведению съемок телепередач подтверждено платежными документами [5] и выпиской [6].

Телепередача (документальный фильм) «ВМЕСТЕ» 24.04.2011 вышла в эфир телеканала «ТВ Центр», о чем свидетельствует эфирная справка [7].

Представленные документы [2] и [10] подтверждают, что правообладатель и ЗАО «телекомпания «АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» являются акционерами друг

друга и осуществляют подконтрольную деятельность, в том числе по подготовке телепрограммы «ВМЕСТЕ», т.е. использование товарного знака «ВМЕСТЕ» по свидетельству №229149 для части услуг 41 класса МКТУ, связанных с подготовкой телевизионной передачи «ВМЕСТЕ», услугами по написанию и редактированию сценария этой передачи, а также производство фильма осуществлялось под контролем правообладателя.

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака «ВМЕСТЕ» по свидетельству №229149 в указанный период времени в отношении таких услуг 41 класса МКТУ как «подготовка телевизионных передач; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; производство видеофильмов, кинофильмов, звукозаписей».

В отношении товаров 09 класса МКТУ «слайды, видео и кинофильмы, записанные на пленку», услуг 38 класса МКТУ «телевизионное и радиовещание», 41 класса «подготовка радиопередач, прокат видеофильмов, кинофильмов, звукозаписей» никакого документального подтверждения использования товарного знака по свидетельству №229149 в установленные сроки правообладателем представлено не было.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 02.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №229149 в отношении товаров 09 класса МКТУ «слайды, видео и кинофильмы, записанные на пленку», услуг 38 класса МКТУ «телевизионное и радиовещание», услуг 41 класса МКТУ «подготовка радиопередач, прокат видеофильмов, кинофильмов, звукозаписей».