

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.02.2010, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «JAGA ДЖАГА» по свидетельству №270944, поданное ООО «JAGA ДЖАГА», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «JAGA ДЖАГА» по заявке №2003709087/50 с приоритетом от 30.04.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.2004 за № 270944 на имя ООО «ВИНЭКСИМ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «JAGA ДЖАГА» по свидетельству №270944 на основании статьи 1486 Кодекса полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В юридический адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 11.03.2010 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.05.2010.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, в подтверждение своей заинтересованности представило материалы, включающие копии следующих документов:

- свидетельство Украины №110399 на товарный знак «Jaga» в отношении товаров 33 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее заявление, с переводом на русский язык;

- договоры на оказание услуг по организации и проведению рекламных компаний «Ягафест» по продвижению напитков под товарным знаком «JAGUAR»; платежные документы, по оплате проведения рекламных мероприятий; фотографии наружной рекламы фестиваля «Ягафест»; отчет о размещении рекламной информации; распечатка товарного знака №262731 «JAGUAR» из базы данных Роспатента.

Представленные материалы и пояснения лица, подавшего заявление, свидетельствуют о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что товарный знак по свидетельству №270944 затрагивает его интересы в отношении товаров 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку, являясь правообладателем тождественного товарного знака, правовая охрана которому предоставлена на территории Украины в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, имеет реальное намерение получить исключительное право на этот знак на территории Российской Федерации и поставлять товар, маркированный товарным знаком «JAGA», на российский рынок.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2010. правообладатель представил ходатайство о переносе заседания коллегии для представления дополнительных материалов, которые, по его мнению, подтверждают подготовку к использованию товарного знака по свидетельству №270944.

К ходатайству приложены копии следующих документов:

- предварительный договор от 11.11.2009 между правообладателем и ООО «ИТАР» о намерении подписать лицензионный договор о

предоставлении права на использование товарного знака №270944 не позднее 19.07.2010 с приложением проекта данного лицензионного договора [1];

- договор возмездного оказания услуг № КП-1/2008 от 14.01.2008 между правообладателем и ООО «Рекламное агентство «Кауфман Продакшн» об оказании услуг, связанных с подготовкой к производству алкогольной продукции (водка) под товарным знаком «ДЖАГА JAGA» №270944, а именно: разработка дизайна внешнего вида продукции, проведение маркетинговых исследований, разработка программы продвижения продукции с приложением технического задания на оказание услуг [2];

- письмо ООО «Рекламное агентство «Кауфман Продакшн» от 07.07.2008 генеральному директору ООО «Винэксим» о согласовании дизайна этикетки, бутылки и колпака водки «JAGA» [3];

- программа продвижения водки «JAGA», разработанная ООО «Рекламное агентство «Кауфман Продакшн» [4];

- отчет о результатах исследования «Определение ценового сегмента аудитории для новой торговой марки водки «Джага JAGA» [5].

Перенос заседания коллегии для предоставления документов о подготовке к использованию товарного знака коллегией палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным, поскольку такие документы не могут быть рассмотрены в качестве доказательства использования знака в установленные законодательством сроки при отсутствии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах или их упаковке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 16.02.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «JAGA ДЖАГА» по свидетельству №270944 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 (16.02.2010) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, т.е. с 16.02.2006 по 15.02.2010 включительно.

Анализ материалов [1] – [5], представленных правообладателем, показал, что в указанный период времени использование товарного знака по свидетельству № 270944 в отношении товаров 33 класса МКТУ не осуществлялось.

Услуги, связанные с подготовкой к производству водки под товарным знаком по свидетельству №270944, согласно договору [2] должны были быть исполнены к 14.03.2009, однако предварительный договор о подписании лицензионного договора на использование товарного знака по свидетельству №270944, который планировалось подписать только к июлю 2010 года, был

заключен с потенциальным производителем продукции 11.11.2009, при этом следует отметить, что право на использование товарного знака по лицензионному договору возникает только после его регистрации в Роспатенте.

Правообладателем также не представлено доказательств того, что принадлежащий ему товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Принимая во внимание дату 28.06.2004 регистрации товарного знака по свидетельству № 270944, доводы правообладателя о том, что производственный цикл в отношении алкогольной продукции с даты начала подготовки к использованию товарного знака до непосредственного производства продукции может занимать 1,5 года, не могут объяснить бездействие правообладателя по подготовке к использованию принадлежащего ему товарного знака до конца 2008 года.

Таким образом, как указано выше, на основании приложенных к ходатайству о переносе документов, правообладатель не имел и потенциально не мог иметь материалов, подтверждающих использование принадлежащего ему знака в указанный период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.02.2010.

По завершении рассмотрения заявления от представителя правообладателя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступила корреспонденция от 14.05.2010, которая не может быть квалифицирована как «особое мнение» ввиду того, что лицо, подписавшее данный документ, не является лицом, принимавшим участие в рассмотрении заявления от 16.02.2010, состоявшемся 11.05.2010.

Однако коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что доводы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, проанализированы в настоящем заключении.

В отношении отказа коллегии перенести заседание по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по

свидетельству № 270944, следует указать, что материалы [1]-[5], представленные правообладателем вместе с ходатайством о переносе, как указано выше, свидетельствуют о том, что реальное использование знака в отношении товаров 33 класса МКТУ не осуществлялось не только в установленный трехлетний период, но и в последующее время. Таким образом, как было указано в настоящем заключении, коллегия палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным перенос заседания коллегии для предоставления документов, которые не могут свидетельствовать о реальном использовании товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.02.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №270944 полностью.