

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденным 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган по интеллектуальной собственности 25.04.2007, поданное ООО «Оптомер», г. Горно-Алтайск, (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «MEGA» по свидетельству № 241619 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2002708335/50 с приоритетом от 15.04.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.03.2003 за № 241619 в отношении товаров 14, 16 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)», г. Химки, Московская область. На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 07.02.2007, правообладателем товарного знака стала компания «Скандиа АГ», Швейцария. В настоящий момент на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 24.07.2007, правообладателем товарного знака стала компания «МЕГА Девелопмент АГ», Швейцария.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MEGA» по свидетельству №241619 по причине его неиспользования в течение трех лет,

предшествующих дате подачи указанного заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 10 июня 2008 года от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство рассматривать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241619 только в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 25.04.2007, представил отзыв по мотивам заявления, в котором указал, что товарный знак «MEGA» используется на вывесках торговых центров, в рекламе и печатных изданиях, для маркировки услуг по паркованию автомобилей.

Правообладателем представлены материалы, доказывающие, по его мнению, факт использования им товарного знака «MEGA» по свидетельству №241619 на территории Российской Федерации:

1. Фотографии вывесок, афиш, плакатов на 9 л. [1];
2. Распечатки сайтов сети Интернет www.megamall.ru, www.artlebedev.ru, на 10 л. [2];
3. Номер газеты «Комсомольская правда» №2199/47(23406) 19-26 ноября 2004 на 40 л. [3];
4. Рекламный журнал «MEGA» июнь 2005г. [4];
5. Рекламный журнал «MEGA» декабрь 2005г. [5];
6. Номер журнала «7 дней» №52 [6];
7. Копия договора №3/1 от 17.05.2004 на 7 л. [7];
8. Открытки 2 штуки [8];
9. Лотерейный билет 1 штука [9];
10. Договор №3/1 от 17.05.2004 на 7л. [10];
11. Договор аренды коммерческой недвижимости от 27.10.2003 [11];
12. Мега Химки. Семейный торговый центр. Общие условия аренды [12];

13. Технический паспорт. Торгово-развлекательный центр «Мега» [13];
14. Дополнительное соглашение к договору аренды коммерческой недвижимости от 27.10.2003 от 20.06.2007 [14];
15. Акт приема-передачи площадей к договору аренды коммерческой недвижимости от 27.10.2003 от 10.04.2006 [15];
16. Договор аренды коммерческой недвижимости 3.3 от 25.04.2007 [16];
17. Договор на транспортное обслуживание от 01.09.2004 [17];
18. Дополнительное соглашение №1 к договору на транспортное обслуживание от 01.09.2004 [18];
19. Договор аренды транспортных средств от 15.01.2003 [19];
20. Дополнительное соглашение №1а к договору аренды транспортных средств от 15.01. 2003 [20];
21. Дополнительное соглашение №2к к договору аренды транспортных средств от 15.01. 2003 [21];
22. Акт приема-передачи от 12.12.2002 [22];
23. Договор на транспортное обслуживание от 01.09.2004 [23];
24. Акт приема-передачи от 01.09.2004 [24];
25. Свидетельство о государственной регистрации № 695533 от 17.05.2007 на 2 л [27];
26. Свидетельство о государственной регистрации № 709452 от 16.07.2007 на 1 л [28];
27. Материалы с выставок на 18 л [29];
28. Договор подряда № 507-EVIV-090 от 24.08.2007 на 12 л [30];
29. Агентский договор № 03/07-09к от 16.04.2007 на 18 л [31];
30. Агентский договор от 16.04.200 на 10 л [32];
31. Приложение к агентскому договору от 16.04.2003 от 30.12.2003 на 7л [33];

32. Приложение к агентскому договору от 16.04.2003 от 30.12.2003 от 15.04.2005 на 8 л [34];
33. Счет на оплату № 914 от 06.12.2007, фото: кружка на 5 л [35];
34. Договор подряда № 507-EVIV-128/400 от 19.11.2007, Счет № 445 от 26.12.2007, фото: автобус на 14 л [36];
35. Договор поставки № 05-64/507-EVIV-006 от 18.01.2008 на 9 л [37];
36. Агентский договор об оказании услуг в области рекламы и связей с общественностью от 20.11.2003 на 10 л [38];
37. Образец пропуска на каток, Счет на оплату № 48 от 13.02.2008, Счет-фактура 00000035 от 14.02.2008, Товарная накладная № 35 от 14.02.2008 на 4 л [39];
38. Товарная накладная № 19 от 30.01.2008, Счет-фактура № 00000019 от 30.01.2008, Счет на оплату № 614 от 21.12.2007, фото на 5 л [40];
39. Счет № 54 от 22.01.2008, фото на 9 л [41];
40. Договор подряда № 010.001-0120 от 05.11.2004 на 15 л [42];
41. Договор об оказании услуг по организации работы гостевых служб № 504-TVIE-432/2008 от 01.01.2008 на 25 л [43].

На основании представленных доказательств правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 241619.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 25.04.2007, убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (28.03.2003) товарного знака «MEGA» включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992г. с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) 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.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Товарный знак по свидетельству №241619 представляет собой словесное обозначение «MEGA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в зеленом, светло-зеленом, черном, желтом, светло-синем, красном, светло-красном цветовом сочетании.

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (25.04.2007) период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование

товарного знака правообладателем, составляет период времени с 25.04.2004 по 24.04.2007, включительно.

В исследуемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №241619 были ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» и «Скандиа АГ» (Швейцария). В соответствии с зарегистрированным в Роспатенте договором коммерческой концессии пользователем товарного знака является ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», г. Химки.

В соответствии с заявлением правообладателем должны быть представлены доказательства использования товарного знака по свидетельству №241619 для услуг 35 класса (информация деловая) и 43 класса (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров).

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

По мнению правообладателя, принадлежащий ему товарный знак используется на вывесках торговых центров, расположенных на определенных территориях, оговоренных в договорах, зарегистрированных в Роспатенте.

Действительно, согласно имеющейся информации [1], [2], «MEGA» - крупнейший торговый центр, на территории которого расположено большое количество магазинов, гипермаркетов, кинотеатров, ресторанов, кафе и других развлекательных учреждений.

Правообладателем представлен ряд договоров аренды коммерческой недвижимости с приложениями [11-16].

Однако регистрация №241619 не предусматривает использование товарного знака «MEGA» в отношении вышеназванных услуг, относящихся к операциям с недвижимостью, которые классифицируются по 36 классу МКТУ.

Представленная правообладателем реклама продукции под знаком «MEGA» в печатных изданиях [3], [6] и в каталогах «MEGA» [4], [5] не может быть принята во внимание, поскольку услуги рекламы также не

предусмотрены перечнем услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «MEGA» по свидетельству №241619.

Анализ информации, представленной заявителем [17] – [43], показал, что правообладателем не оказываются услуги, связанные со сбором и предоставлением деловой информации, предусмотренным в перечне услуг 35 класса МКТУ.

Мнение правообладателя о том, что использование товарного знака «MEGA» по свидетельству №241619 в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ доказывается наличием информационных стендов [1], не представляется убедительным.

Очевидно, что информация, представленная на стенде, предназначена исключительно для посетителей торгового центра «MEGA» (по сути является доской объявлений) и в принципе не может быть отнесена к услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне, которые непосредственно связаны с услугами по исследованию рынка, которые являются коммерческими и оказываются третьим лицам. Иных доказательств факта предоставления возмездной информации в помощь в управлении делами или коммерческой деятельностью для третьих лиц правообладателем не представлено.

Таким образом, можно констатировать, что правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака «MEGA» в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Что касается услуг 43 класса МКТУ по обеспечению готовыми блюдами и напитками, оказываемыми ресторанами, кафе и т.д., указанных в перечне свидетельства №241619, то следует отметить, что правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака в отношении указанных услуг, и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 10 июня 2008 года он не возражал против удовлетворения заявления в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что правообладателем не подтвержден факт использования товарного знака «MEGA» в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака «MEGA» по свидетельству №241619 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.04.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MEGA» по свидетельству № 241619, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

14 – брелоки.

16 – афиши; объявления; бланки; буклеты; вывески бумажные или картонные; календари; каталоги; конверты; пакеты, мешки [конверты, обёртки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные; календари отрывные; открытки почтовые; продукция печатная; издания печатные; плакаты; проспекты; флаги [бумажные]; флажки [бумажные]; щиты для афиш бумажные или картонные; этикетки, за исключением тканевых.

39 – предоставление мест на платных автостоянках; услуги по паркованию автомобилей.