

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, 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 17.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МОЙДОДЫР» по свидетельству № 252297 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «МОЙДОДЫР» по заявке №2000729381/50 с приоритетом от 17.11.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.07.2003 за №252297 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агентство ФТМ, Лтд.», Москва (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «МОЙДОДЫР» по свидетельству №252297 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 08.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.09.2008, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель явился и представил отзыв по мотивам поступившего заявления, доводы которого сводятся к следующему:

Правообладатель не использовал товарный знак «МОЙДОДЫР» по свидетельству №252297 в течении трех лет, предшествующих подаче указанного

выше заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, однако правообладатель не согласен с требованиями заявителя ввиду того, что фирма правообладателя является одной из крупнейших в Российской Федерации, одним из клиентов которой является Елена Цезаревна Чуковская, наследник прав на произведения Корнея Чуковского и по ее поручению в целях наиболее полной защиты принадлежащих Елене Цезаревне Чуковской авторских прав была осуществлена вышеуказанная регистрация.

Правообладатель осуществил регистрацию товарного знака «МОЙДОДЫР» по свидетельству №252297 исключительно в целях борьбы с незаконным использованием объекта авторского права – персонажа «Мойдодыр».

Регистрируя вышеуказанный товарный знак, правообладатель не ставил себе целью использовать его самостоятельно или предоставлять такое право третьим лицам на основании лицензионного договора.

Таким образом, товарный знак «МОЙДОДЫР» не использовался правообладателем по независящим обстоятельствам ввиду того, что третьи лица не считали необходимым заключение лицензионного договора на использование товарного знака, при наличии у них авторского договора с Еленой Цезаревной Чуковской. При этом правообладатель отмечает, что знак использовался в отношении части товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, поскольку 17.11.2006 правообладатель заключил предварительное соглашение с заявителем, в соответствии с которым стороны договорились не позднее 15.06.2007 заключить лицензионный договор на представление заявителю права на использование в гражданском обороте товарного знака «МОЙДОДЫР» для маркировки товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ. Однако, в дальнейшем заявитель уклонился от заключения лицензионного договора.

К отзыву была приложена копия предварительного соглашения от 17.11.2006 на 2 л.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе действие правовой охраны

товарного знака «МОЙДОДЫР» по свидетельству №252297 для всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (25.07.2003) товарного знака по свидетельству № 252297 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, и указанные выше 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 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 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты (17.10.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 17.10.2004 по 16.10.2007 включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в них отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить фактическое использование товарного знака по свидетельству №252297 в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Утверждение правообладателя об использовании исследуемого знака в отношении товаров 03 класса и услуг 35 класса МКТУ носит декларативный характер. Кроме того, самим правообладателем заявлено, что товарный знак «МОЙДОДЫР» по свидетельству №252297 не использовался в указанный выше период.

Регистрация с целью защиты авторских прав не является уважительной причиной, поскольку законодательством на правообладателя накладывается бремя реального, а не номинального использования знака.

Таким образом, доказательств использования товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ не представлено.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 17.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «МОЙДОДЫР» по свидетельству №252297 полностью.**