

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление 11.06.2008, поданное ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВИННИ-ПУХ» по свидетельству №273301 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «ВИННИ-ПУХ» произведена 11.08.2004 за №273301 по заявке №2003708180/50 с приоритетом от 18.04.2003 на имя индивидуального предпринимателя Деревянского Андрея Наумовича (далее — правообладатель) для товаров/услуг 03 – 05, 08, 09, 16, 18, 21, 24, 25, 28 – 44 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 273301 в отношении услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, после его государственной регистрации: с 11.08.2004 по 11.08.2007.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.04.2009 за №2003708180/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.06.2009.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседании коллегии 05.06.2009 представил отзыв, в котором привел доказательства использования товарного знака. В подтверждение своей правовой позиции им были представлены документы,

подтверждающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №273301:

- письмо ООО «Сказочный лес» № 2003708180/50 от 05.02.2009 на 1 л. [1];
 - письмо комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на 1 л. [2];
 - общая информация «Тематический парк «Сказочный лес Винни-Пуха» на 3 л. [3];
 - письмо ООО «Сказочный лес» № 3 от 14.01.2008 на 1 л. [4];
 - письмо Администрации приморского района Санкт-Петербурга от 11.07.2007 № О-27/680 на 1 л. [5];
 - письмо ОАО «Удельный парк» от 05.08.2007 № 80 на 1 л. [6];
 - письмо Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 12.05.2008 № 4990 на 1 л. [7];
 - письмо Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга № 18555-13 от 22.07.2008 на 1 л. [8];
 - письмо Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга № 7910-13 от 28.03.2008 на 1 л. [9];
 - письмо ООО «Сказочный лес» № 5 от 21.02.2008 на 1 л. [10];
 - письмо Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Управления садово-паркового искусства Санкт-Петербурга № 2530 от 29.05.2008 на 1 л. [11];
 - письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 08/2572 от 22.02.2008 на 1 л. [12];
 - письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 08/2992 от 29.08.2008 на 1 л. [13];
 - письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 08/5431 от 07.04.2008 на 1 л. [14];
 - письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 08/5600 от 08.04.2008 на 1 л. [15];

- письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 08/9033 от 30.05.2008 на 1 л. [16];
- письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 08/9034 от 30.05.2008 на 1 л. [17];
- письмо Комитета по градостроительству и архитектуре № 1-4-54061/7 с приложением карты на 4 л. [18];
- письмо Комитета по градостроительству и архитектуре № 1-1-39778 от 11.10.2007 на 3 л. [19];
- копия нотариально удостоверенной доверенности от 07.11.2008 на 1 л. [20];
- свидетельство о праве на наследство по закону на 1 л. [21];
- копия решения палаты по патентным спорам № 2005714505/50 (985493) от 28.04.2009 на 11 л. [22];
- постановление ФАСМО от 12.10.2005 по делу № А40-36374/02-2-125 на 7 л. [23];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2005 № 09АП-5960/05-ГК на 3 л. [24].

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования его заинтересованности были представлены следующие материалы:

- свидетельство о регистрации средства массовой информации от 04.07.2007 на 1 л.;
- лицензия на осуществление телевизионного вещания от 24.11.2005 и приложение к ней на 4 л.;
- свидетельство на товарный знак №368369, зарегистрированное на имя лица, подавшего заявление, для услуг 41 и 42 классов МКТУ на 2 л.;
- устав ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» на 17 л.;

- уведомление о результатах поверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства за № 2007707799/50(992195) от 24.04.2008 на 2 л.;

- решения о регистрации товарного знака по заявке № 2007707799 на 6 л..

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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 (далее – Закон), а также часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Кодекса для целей данной статьи 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.

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 правообладателем 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.

Товарный знак по свидетельству № 273301 представляет собой словесное обозначение «ВИННИ-ПУХ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 273301 в отношении услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ поступило 24.06.2008 и, следовательно, период времени, в течение которого использование товарного знака подлежит доказыванию, составляет с 24.06.2005 по 23.06.2008 включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования спорного знака правообладателем в обозначенный период времени.

Документы [1-19] представляют собой переписку различных государственных органов и ООО «Сказочный лес» в 2008 года по вопросу

согласования проведения работ на строительство удельного парка развлечений для детей «Сказочный лес Винни Пуха» в период, когда ООО «Сказочный лес» не обладало правом на использование товарного знака по лицензионному договору, зарегистрированному только лишь 01.10.2008 № РД0041533. Из переписки усматривается, что планируемый к строительству объект не был согласован в установленном законодательством порядке уполномоченными органами государственной власти. Таким образом, строительство парка не могло быть начато из-за отсутствия необходимой разрешительной документации для его строительства. Отсутствие такого разрешения также не является уважительной причиной неиспользования товарного знака в установленном законодательством порядке.

Ссылка правообладателя на то, что использование товарного знака осуществлялось под контролем правообладателя [26] на основании положений пункта 2 статьи 1484 Кодекса, не подтверждается соответствующими документами, свидетельствующими о наличии каких-либо договорных отношений между правообладателем и ООО «Сказочный лес» в период до даты заключения лицензионного договора и соответственно о возможном осуществлении контроля за использованием товарного знака со стороны правообладателя.

Необходимо подчеркнуть, что действия по согласованию проекта строительства парка развлечений и использованию словесного обозначения «Винни- Пух» для предполагаемого названия парка развлечений в переписке (документации) не связаны непосредственно с оказанием услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ либо иным образом в гражданском обороте. Правообладателем также не представлены материалы, свидетельствующие о наличии уважительных причин неприменения товарного знака при осуществлении видов деятельности, соответствующих услугам 35, 38, 41, 42 классов МКТУ спорной регистрации товарного знака, или доказательства того, что товарный знак не использования по независящим от него обстоятельствам.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «ВИННИ- ПУХ» по свидетельству № 273301 в установленные статьей 1486 Кодекса сроки в отношении части услуг, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 11.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №273301 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"

(511) 03 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

04 - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения.

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки;

писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракти; овощи и фрукты консервированные, сущеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лёд.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

44 медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.