

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с 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 от 30.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптомер», г.Горно-Алтайск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М» по свидетельству № 247077, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 08.04.2002 по свидетельству № 247077 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.05.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИКЕА Мос (Торговля и Недвижимость), Московская область, г.Химки, в отношении товаров 14, 16, 28 и услуг 35, 37, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в результате договора об уступке товарного знака «М», зарегистрированного в Госреестре 24.07.2007 за № РД0024591, правообладателем товарного знака по свидетельству № 247077 является компания МЕГА Девелопмент АГ, Швейцария (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам 31.10.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М» по свидетельству № 247077 полностью в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления, в соответствии со статьёй 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2007 и 09.01.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.02.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.02.2008, представитель правообладателя изложил просьбу о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М» по свидетельству № 247077 на более поздний срок в связи с тем, что правообладателю необходимо дополнительное время для представления материалов, доказывающих использование указанного товарного знака. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным удовлетворить указанную просьбу и назначила рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М» на 20.05.2008.

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.05.2008, правообладатель представил копии следующих материалов, которые, по его мнению, доказывают использование товарного знака «М» по свидетельству № 247077:

- Договор подряда № 010 001-0120 от 05.11.2004, приложения № 1 и № 2 к нему на 14л. [1];
- Агентский договор от 16.04.2003, приложения к нему, дополнительное соглашение к указанному договору на 25л. [2];
- Договор аренды коммерческой недвижимости от 09.09.2003 и дополнительное соглашение к указанному договору, Общие условия аренды, Технический паспорт, Акт приёма-передачи площадей от 10.04.2006 на 103л. [3];
- Договор аренды коммерческой недвижимости от 03.11.2003, дополнительное соглашение к указанному договору, Общие условия аренды, Технический паспорт, Акт приёма-передачи площадей от 10.04.2006 на 104л. [4];
- Договор аренды 3.3 и приложения к нему на 49л. [5];
- Договор аренды коммерческой недвижимости от 01.03.2004, дополнительное соглашение к указанному договору, Общие условия аренды, Технический паспорт, Акт приёма-передачи площадей на 148л. [6];

- Договор аренды коммерческой недвижимости от 27.10.2003, дополнительное соглашение к указанному договору, Общие условия аренды, Акт приёма-передачи площадей от 20.06.2007 на 80л.. [7];
- Договор подряда № 507-EVIV-128/400 от 19.11.2007, счёт № 445 от 26.12.2007, фотографии на 14л. [8];
- Договор об оказании услуг по организации работы гостевых служб № 504-TVIE-432/2008 от 01.01.2008 и приложения к нему на 25л. [9];
- Товарная накладная № 19 от 30.01.2008, счёт-фактура № 00000019 от 30.01.2008, счёт на оплату № 614 от 21.12.2007 и фотографии на 5л. [10];
- Счёт на оплату № 914 от 06.12.2007, Акт № 000884 от 21.12.2007, фотографии на 5л. [11];
- Счёт № 54 и Диплом МЕГА Университета на 2л. [12];
- Агентский договор об оказании услуг в области рекламы и связей с общественностью от 20.11.2003 на 10л. [13];
- Договор поставки № 05-64/507-EVIV-006 от 18.01.2008 на 9л. [14];
- Агентский договор № 03/07-09к от 16.04.2007, дополнительное соглашение № 4 к договору на 18л. [15];
- Договор подряда № 507-EVIV-090 от 24.08.2007, приложение № 1 к нему, визитки на 12л. [16];
- счёт на оплату № 48 от 13.02.2008, счёт-фактура № 00000035 от 14.02.2008, товарная накладная № 35 от 14.02.2008 на 4л. [17];
- страницы газеты «Потребительские ВЕДОМОСТИ» на 3 л. [18];
- страницы газет «Комсомольская ПРАВДА» на 29л. [19];
- журналы «МЕГА» на 123 л. [20];
- страницы рекламного буклета на 3л. [21];
- брошюра «СЕМЕЙНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МЕГА» март 2007 на 16 л. [22];
- фотографии территории, прилегающей к торговому центру «МЕГА» на 8л. [23];
- заявки на печать на 3л. [24];

- бланк на участие в лотерее на 1л. [25];
- поздравительная открытка 1л. [26];
- афиша на 1л. [27];
- материалы из сети Интернет на 45л. [28];
- письмо ООО «ИКЕА МОС (ТОРГОВЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ) на 1л. [29];
  - Договор аренды коммерческой недвижимости. Коммерческий и торговый центр «КОММУНАРКА», приложение № 1 к договору на 20л. [30];
    - Договор на Транспортное обслуживание от 01.09.2004, приложение № 1 к договору, акт приёма-передачи, дополнительное соглашение № 1 на 34л. [31];
      - Договор аренды транспортных средств от 15.01.2003, акт приёма-передачи, дополнительное соглашение № 1а, дополнительное соглашение № 2 на 34л. [32];
        - фотографии на 18л. [33];
        - журнал «МЕГА» № 1 июль 2004 на 17 л. [34];
      - Договор № 3/1 от 17.05.2004, приложение № 3 на 8 л. [35];
      - Свидетельства о государственной регистрации на 3л. [36];
      - фотография Сертификата на 1л. [37];
      - Дипломы, благодарственные письма на 5л. [38];
      - издание «Top-Manager» декабрь 2007 на 1л. [39];
      - образец регистрационной формы на 1л. [40];
      - издание «Шопоголик и сестра» на 8л. [41];
      - купон-приглашение для участия в мега-акции на 1л. [42];
      - издание «Большой город» от 31.08.2005 на 3л. [43];
      - издание «ТЕЛЕМИР» от № 5 (603) от 31.01.2007 на 2л. [44];
      - издание «Телесемь» № 50 2005 г., № 51 2005г., № 44 2006г., № 50 2006г. на 17л. [45];
        - издание «7 дней» № 9, 16, 45, 48, 16 на 10л. [46];
        - издание «SMOPOLITAN SHOPPING» сентябрь-октябрь 2005 года на 3л. [47];
    - Руководство по использованию логотипа на 13л. [48].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.05.2008, лицо, подавшее заявление, представило Отзыв на представленные правообладателем материалы, в котором сообщает следующее:

- правообладатель представил все материалы об использовании в качестве товарного знака слова «МЕГА» путём использования отдельно зарегистрированных товарных знаков «М» (свидетельство № 247077), «Е» (свидетельство № 241585), «Г» (свидетельство № 2444230), «А» (свидетельство № 244146); указанные товарные знаки не могут представлять собой какие-либо новые слова или товарные знаки;
- срок доказательства использования товарного знака «М» - период с 30.10.2004 по 30.10.2007; однако большое количество копий с различных газет, журналов, брошюр под указанный срок не подпадают;
- приложенные договоры от 11.04.2002 с ООО «Чайхана «Кишмиш» и ООО «Макдоналдс» от 14.11.2002 в доказываемый период не входят; подписей и печатей сторон нет, из текста договоров невозможно установить срок их действия;
- указанные в п.48-50 письмо и Договоры отсутствуют;
- представленные материалы из сети Интернет содержат только слово «МЕГА», которое не является товарным знаком по свидетельству № 247077, кроме того, дату появления этих материалов в сети Интернет невозможно установить;
- по Договору на транспортное обслуживание от 01.09.2004 именно ЗАО «Гелайн Ко» призвано оказывать услуги транспортного обслуживания; при этом в Договоре нигде нет требований указывать, что услуги оказываются под товарным знаком «М» или даже «МЕГА»; в соответствии с Договором аренды транспортных средств от 15.01.2003 перевозчик может пользоваться любой автотехникой (собственной или арендуемой), а непосредственно услугу по перевозке пассажиров обязан осуществлять от своего имени;
- дату и адрес фотографий по п.55 установить невозможно;

- по Договору № 3/1 от 17.05.2004 для оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции и рекламе нанято ООО «Мегафактори», сам правообладатель товарного знака «М» этим не занимается;

- свидетельства и дипломы указывают на использование слова «МЕГА», которое товарным знаком по свидетельству № 247077 не является; по приложенными фотографиям также невозможно установить дату и место их исполнения;

- по Договору подряда от 24.08.2007, по Агентским договорам от 16.04.2003 и 16.04.2007, по Договору подряда от 19.11.2007, по Договору поставки от 18.01.2008, Агентскому договору от 20.11.2003, Договору подряда от 05.11.2004, Договору об оказании услуг от 01.01.2008 правообладатель привлекает для оказания всех видов услуг и производства товаров сторонние организации, тогда как сам указанные услуги не оказывает;

- все Договоры об аренде коммерческой недвижимости заключены правообладателем в границах торговых центров «МЕГА», название которых не является товарным знаком по свидетельству № 247077; акты передачи помещений, оплаты учёбы и т.п. не подписаны и не скреплены печатью.

В соответствии с изложенным лицо, подавшее заявление, просит досрочно и полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 247077 в связи с неиспользованием.

Представитель правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.05.2008, выразил просьбу о переносе рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М» по свидетельству № 247077 на более поздний срок в связи с необходимостью представления дополнительных материалов, доказывающих использование указанного товарного знака, с учётом Отзыва, представленного лицом, подавшим указанное заявление, и замечаниями коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.06.2008, представителями правообладателя каких-либо дополнительных материалов представлено не было.

Лицо, подавшее заявление, представило ходатайство, в котором просит рассмотреть заявление о неиспользовании товарного знака «М» в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 247077.

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

С учетом даты (26.05.2003) регистрации товарного знака «М» правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в Палату по патентным спорам 31.10.2007, включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (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 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.

В соответствии с пунктом 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 течение любых трёх лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использованием товарного знака признаётся также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа (пункт 3 статьи 22 Закона).

С учетом даты поступления заявления в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (30.10.2007) период времени, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование товарного знака «М» по свидетельству № 247077 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, составляет период времени с 30.10.2004 по 29.10.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 247077 представляет собой комбинированное обозначение в виде красной буквы «М», выполненной на фоне объёмной буквы «М» зелёного цвета значительно большего размера.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Прежде всего необходимо отметить, что значительная часть представленных документов не содержит товарный знак «М» или какие-либо указания на его использование при оказании услуг: Договоры [1] - [9], [13], [14], [15], [31], [32], [35], товарная накладная, счёт-фактура, счёт на оплату [10], счёт на оплату [11], письмо [29], Свидетельства о государственной регистрации [36], сертификат [37], Диплом о награждении Семейного торгового центра «МЕГА» за участие в III Юбилейной Урало-Сибирской научно-промышленной выставке и Благодарственные письма [38], печатное издание «Большой город» [43]. Представленные к некоторым договорам и счетам фотографии либо не имеют даты, когда был произведён снимок, либо дата, указанная на фотографии, выходит за рассматриваемый период, например, [8], [10], [11].

Такие представленные материалы, как, например, Договоры [8], [9], [14]; печатные издания: «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» № 71/16 от 16-23 апреля 2004, журнал «МЕГА» № 1 июль 2004 [34], [20]; счёт на оплату № 48 от 13.02.2008, счёт-фактура № 00000035 от 14.02.2008, товарная накладная № 35 от 14.02.2008 [17] выходят за рассматриваемый период времени с 30.10.2004 по 29.10.2007.

Относительно представленных договоров следует также отметить, что договоры [1] - [9], [13] - [16], [30] - [32] не содержат платёжных документов, подтверждающих их оплату, что позволяет считать их неисполнеными. Поэтому указанные договоры не могут рассматриваться как доказательства использования товарного знака «М» по свидетельству № 247077.

Представленные фотографии [23] не содержат даты, когда был произведён снимок, следовательно, представленные фотографии не позволяют судить о времени использования товарного знака «М». Фотографии [33] также либо не содержат даты, либо дата, указанная на фотографии, выходит за рассматриваемый период.

Относительно доказательств использования товарного знака «М» в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 247077, необходимо отметить, что услуги 35 класса МКТУ – это услуги, оказываемые третьим лицам. Однако представленные материалы [18] - [20], [44] - [46] подтверждают лишь то, что правообладатель сам являлся заказчиком услуг по размещению наружной рекламы или рекламы в СМИ [35]. Дипломы и благодарственные письма [38] не содержат товарный знак «М» (за исключением Диплома о награждении медалью Семейного торгового центра «МЕГА»), кроме того, указанные документы не содержат какой-либо информации об использовании указанного товарного знака при участии правообладателя в выставках.

Таким образом, доказательства использования товарного знака «М» в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ отсутствуют.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М» по свидетельству № 247077 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 30.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «М» по свидетельству № 247077 частично, 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, сумки, обертки, мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские принадлежности]; календари отрывные; открытки почтовые; пакеты бумажные; продукция печатная; издания печатные; плакаты; проспекты; флаги [бумажные]; флагги [бумажные]; щиты бумажные или картонные для объявлений, афиш; этикетки, за исключением тканевых.
- 28 Игры, игрушки, включенные в 28 класс.
- 37 Строительство, включая строительство ярмарочных киосков и павильонов.
- 39 Доставка товаров; доставка пакетированных грузов; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка мебели; переноска грузов; предоставление мест на платных автостоянках; прокат контейнеров для хранения товаров; сдача в аренду складов; служба перевозок; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по паркованию автомобилей; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование.