

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 01.04.2008, поданное от имени ООО «Торговый дом «МЕГАПАК», Московская обл., г. Видное (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕГАПОЛИС» по свидетельству №235894, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МЕГАПОЛИС» по заявке №2001709206/50 с приоритетом от 29.03.2001 произведена 20.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №235894 на имя ООО «Инновационно-коммерческая компания «МЕДМАРК», 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 79 в отношении товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 13.09.2007 за №РД0026502, товарный знак уступлен Попову Евгению Юрьевичу, 150048, г. Ярославль, ул. Слепнева, 14-42 (далее – правообладатель) в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕГАПОЛИС» по свидетельству №235894 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. На заседании коллегии 15.12.2008 представитель лица, подавшего заявление, ходатайствовал о рассмотрении заявления от 01.04.2008 с учетом

трехлетнего срока неиспользования товарного знака (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 15.12.2008).

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель приобрел исключительное право на товарный знак на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 13.09.2007 г. за №РД0026502, таким образом, период, в течение которого ему надлежит доказывать факт использования товарного знака исчисляется с 13.09.2007 по 01.04.2008;

- в течение обозначенного периода времени произошло изменение законодательства, регулирующего соответствующие правоотношения – Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» был признан утратившим с 01.01.2008 Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и введена в действие четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации;

- с момента приобретения исключительных прав на указанный товарный знак Попов Е.Ю. приступил к осуществлению исключительных прав на его использование и в первую очередь в отношении товаров 33 класса МКТУ, в частности, им была начата разработка рецептуры для водки «МЕГАПОЛИС», технологическая инструкция для ее производства и эскиз этикетки;

- правообладатель, не имеющий собственной лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков предполагал заключить с лицом, ее имеющим, лицензионный договор на использование товарного знака при производстве водки «МЕГАПОЛИС» по разработанной правообладателем рецептуре, или разместить заказ на ее производство;

- во время выставки «Интердринк 2007» правообладатель провел переговоры с различными ликероводочными заводами, в результате чего была достигнута предварительная договоренность с ООО «Ликероводочным заводом «Кучино», что подтверждается письмом от 10.12.2008 от данного

лица о намерении заключить договор. О своем интересе сообщили и ряд других ликероводочных заводов, в том числе ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»;

- правообладатель 06.02.2008 заключил договор №259/08 на проведение исследований при доработке разработанных им рецептур и технологических инструкций двух новых видов водок «МЕГАПОЛИС» и «РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ» с ГНУ ВНИИ ПБТ Россельхозакадемии;

- в ходе подготовки к выполнению работ исполнителем были изготовлены образцы водки «МЕГАПОЛИС», на которые было нанесено наименование «Водка МЕГАПОЛИС» Спирт – «Люкс», Крепость, 40,0%», которые были оценены на заседании дегустационной комиссии, что было оформлено протоколом №2 от 05.02.2008;

- по результатам выполненных работ 12.02.2008 были утверждены рецептура и технологическая инструкция водки «МЕГАПОЛИС»;

- на основе разработанной нормативно-технической документации 25.03.2008 ОАО «Уржумский спиртоводочный завод» произвел пробную партию водки «Мегаполис», которая 25.04.2008 прошла оценку на внутризаводской дегустационной комиссии и был поставлен вопрос о серийном производстве водки;

- таким образом, имеет место факт использования правообладателем принадлежащего ему товарного знака «МЕГАПОЛИС» в отношении товаров 33 класса МКТУ путем размещения его на товарах, в том числе на этикетках, которые производятся (изготовление образцов, производство опытной партии) или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации (предлагаются к производству на основании лицензионного договора), на технической документации, связанной с введением товара в гражданский оборот;

- в отношении других товаров, указанных в перечне регистрации, у правообладателя отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие использование товарного знака, при этом в ближайшее время правообладатель

планирует начать использование товарного знака при производстве товаров 32 класса МКТУ – серии безалкогольных напитков.

С учетом изложенного, правообладатель товарного знака по свидетельству №235894 просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака в отношении всех указанных в свидетельстве товаров.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- договор об уступке товарного знака на 1 л.[1];
- письмо индивидуального предпринимателя Попова Е.Ю. №3/11 от 20.11.2007г. на 1 л. [2];
- письмо ООО «ЛВЗ «Кучино» №б/н от 10.12.2007г. на 1 л. [3];
- квитанция, подтверждающая первоначальную отправку в Палату по патентным спорам отзыва с приложениями, в том числе копии договора №259/08 от 06.02.2008 на 1 л. [4];
- копия лицензии №2064 от 03.10.2006, выданной ООО «Ликероводочный завод «Кучино» на 1 л. [5];
- выписка из протокола заседания дегустационной комиссии №2 от 05.02.2008г. на 1 л. [6];
- рецептура водки «МЕГАПОЛИС» на 3 л. [6];
- технологические инструкции водки «МЕГАПОЛИС» на 8 л. [7];
- письмо ОАО «Уржумский СВЗ» №413 от 10.10.2008г. на 1 л. [8];
- копия квитанции об отправке отзыва заявителю на 1 л. [9].

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, скорректировало объем своих требований (см. приложение 3 к протоколу заседания коллегии от 25.05.2009). Так, лицом, подавшим заявление, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «МЕГАПОЛИС» по свидетельству №235894 по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, только в отношении указанных в регистрации товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых лицом, подавшим заявление, представлены доказательства заинтересованности.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 01.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235894.

С учетом даты (20.01.2003) регистрации товарного знака по свидетельству №235894 правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и Правила Палаты по патентным спорам.

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.

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 пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров 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 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 даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

На основании пункта 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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты поступления заявления от 01.04.2008 период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 01.04.2005 по 31.03.2008 включительно.

Товарный знак «МЕГАПОЛИС» по свидетельству №235894 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Из представленных правообладателем материалов следует, что им был осуществлен ряд подготовительных действий, предшествующих выпуску продукции. Так, правообладателем были разработаны рецептура водки под наименованием «МЕГАПОЛИС» [6] и технологические инструкции [7], утвержденные ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии в феврале 2008 года. Как следует из письма [8] 25.03.2008 на ОАО «Уржумский СВЗ» была произведена опытная партия водки «МЕГАПОЛИС», с целью получения оценки ее вкусовых качеств на заседании внутризаводской дегустационной комиссии. Вместе с тем серийное производство данного наименования продукции, как указано в данном письме, возможно не ранее декабря 2008 года.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют о том, что товар - водка, маркированный обозначением «МЕГАПОЛИС» был введен в гражданский оборот до даты поступления заявления от 01.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235894. Кроме того, неубедительным является довод лица о том, что использование товарного знака «МЕГАПОЛИС» было осуществлено им в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1484 Кодекса, поскольку условия по производству опытной

партии водки не являются действиями по введению товара в гражданский оборот. Относительно других товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в регистрации, правообладатель сам указывает на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих использование товарного знака.

Что касается доводов правообладателя о том, что права на товарный знак были приобретены им лишь 13.09.2007, т.е. всего за полгода до даты подачи заявления от 01.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и как следствие, о недостаточности времени для осуществления его использования, необходимо отметить следующее.

Исключительное право на товарный знак, согласно статье 22 Закона, предполагает обязанность правообладателя начать его использовать в предусмотренные законом сроки. При этом законом не предусмотрено прерывание течения срока по использованию товарного знака в случае изменения обладателя исключительного права. Поэтому, приобретая права на товарный знак, который не использовался первоначальным правообладателем свыше установленного законом трехлетнего периода времени, новый правообладатель должен был знать о возможных рисках, связанных с подачей заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «МЕГАПОЛИС» по свидетельству №235894 частично, при сохранении ее действия в отношении следующих товаров: