

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 (далее – ГК), 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 13.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №182231 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Миллениум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид, Сингапур (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Millennium» по заявке №97714896/50 с приоритетом от 07.10.1997 в отношении товаров и услуг 9, 12, 35-39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.12.1999 за №182231 на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 22.06.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №182231 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 13.06.2007 правообладатель оспариваемой регистрации представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак используется правообладателем в доменном имени www.millennium.su для продвижения услуг, связанных с регистрацией товарных знаков в России и получением международных регистраций.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- договор №075 от 05.04.2007 на оказание информационно-технических услуг, на 2 л. в 1 экз. [1];

- акт сдачи-приемки работ по договору №075 от 05.04.2007 на сумму 4910 р., на 1 л. в 1 экз. [2];

- счет №075 от 05.04.2007, на сумму 4910 р., на 1 л. в 1 экз. [3];

- платежное поручение №21 от 10.04.2007 на сумму 4910 р. по счету №075 от 05.04.2007, на 1 л. в 1 экз. [4];

- банковская выписка от 10.04.2007, подтверждающая списание суммы в 4910 р. по платежному поручению №21 от 10.04.2007, на 1л. в 1 экз. [5].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №182231.

На заседании коллегии правообладателем было представлено ходатайство об ограничении перечня оспариваемых в соответствии с заявлением от 13.06.2007 классов МКТУ, в котором правообладатель просит рассматривать заявление только в отношении услуг 35, 43, и части услуг 36 классов МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, является заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182231 только в отношении данных услуг (им поданы заявки на сходные знаки для услуг 35, 36, 43 классов МКТУ). Данная просьба правообладателя была основана на пункте 1 статьи 1486 ГК и на пункте 2.5 Административного Регламента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Millennium» по свидетельству №182231 полностью в связи с его неиспользованием.

С учетом даты регистрации товарного знака (03.12.1999) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые выше Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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.

Товарный знак по свидетельству №182231 представляет собой комбинированное обозначение содержащее в верхней части словесный элемент «Millennium», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «М», а в нижней части – три линейно расположенные стилизованные изображения глобуса.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 12, 35-39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №182231 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2007, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 22.06.2002 по 21.06.2007, включительно.

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров и услуг, в отношении которых действует регистрация №182231.

Анализ документов [1-5], представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №182231 в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

В отношении представленных правообладателем документов необходимо отметить, что они касаются только создания правообладателем собственного сайта, в связи с чем не дают оснований соотнести товарный знак по свидетельству №182231 с какими-либо товарами, производимыми правообладателем, или оказываемыми им услугами. Кроме того, факт создания сайта не свидетельствует о реальном осуществлении хозяйственной деятельности.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «Millennium» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров и услуг, указанных в свидетельстве, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 13.06.2007.

Что касается приведенного в особом мнении довода правообладателя о рассмотрении заявления от 13.06.2007 только в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, коллегией установлено следующее.

Статья 4 ГК гласит, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Аналогично, согласно статье 5 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», часть четвертая ГК применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в

действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

В связи с тем, что заявление от 13.06.2007 было подано в период действия Закона, право на подачу заявления и обязанность доказывания использования товарного знака возникли у сторон до введения в действие части четвертой ГК.

Относительно указанного в ходатайстве правообладателя Административного регламента необходимо отметить, что данный документ в настоящее время существует только в проекте, и не является нормативным документом.

Таким образом, требование правообладателя обязать лицо, подавшее заявление, доказывать свою заинтересованность является необоснованным.

Рассмотрев ходатайство, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение отказать в его удовлетворении на основании того, что на момент возникновения правоотношений по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака ни один из указанных документов не действовал.

Что касается доводов правообладателя об использовании товарного знака в доменном имени, необходимо учитывать, что статья 4 Закона, на которую ссылается правообладатель в своем отзыве, содержит перечень действий, признаваемых нарушением исключительного права на товарный знак. О действиях, признаваемых использованием товарного знака, а именно о тех действиях, при отсутствии которых со стороны правообладателя третьи лица получают право требовать применения последствий неиспользования знака, говорит статья 22 Закона, которая не предусматривает такого вида использования товарного знака как использование его в доменном имени.

В данной статье упомянута возможность признания применения товарного знака в рекламе, однако только при условии наличия уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.06.2007, и досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Millennium» по свидетельству № 182231 полностью.