**О правовой охране**

**товарного знака «МАГАРАЧ» в Украине**

**Состояние:** Впервые товарный знак «Магарач» был зарегистрирован в качестве знака на товары и услуги 19.11.1966 года по свидетельству СССР № 33621 по 16, 33, 35 классам (1).

15.04.1993 года взамен свидетельства СССР № 33621 было выдано свидетельство Украины № 239 (2), действующее до 2006 года. Изображение знака оставалось неизменным.

14.07.1998 году Институтом винограда и вина «Магарач» была подана заявка на регистрацию словесного обозначения «Магарач» по классу 33 МКТП. По результатам ее рассмотрения было выдано свидетельство Украины № 14090 от 12.11.1999 г. на знак для товаров и услуг относительно товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТП) (3): «вина; алкогольные напитки (кроме пива); алкогольные напитки перегонные; аперитивы».

На основании **договора** о передаче права собственности на знак для товаров и услуг от **18.03.03г. № 2716** ИВиВ «Магарач» была осуществлена передача права собственности на указанный знак Государственному предприятию **«Агрофирма «Магарач»** Национального института винограда и вина «Магарач» (далее ГП АФ «Магарач НИВиВ «Магарач»). *Соответствующие изменения относительно владельца знака для товаров и услуг по свидетельству Украины № 14090 были внесены в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг и опубликованы в официальном бюллетене «Промислова власність» на основании решения Государственного департамента интеллектуальной собственности от 13 октября 2003 года регистрационный номер 2235 от 17.11.2003 г.*

В дальнейшем, с грубыми нарушениями действующего законодательства, норм Устава ГП АФ «Магарач» НІВиВ «Магарач**», ГП АФ «Магарач»** НИВиВ «Магарач» в рамках совместной деятельности был заключен с **дочерним предприятием «Магарач»** (далее **ДП «Магарач»**) договор № 14090 о передаче права собственности на знак для товаров и услуг «МАГАРАЧ» с 08.12.2003 года по свидетельству 14090 относительно товаров 33 класса МКТП. Согласно Решению Государственного департамента интеллектуальной собственности № 2480 государственная регистрация перехода права собственности ДП «Магарач» проведена 15.03.2004г.

**27.12.2005 года между ДП «Магарач» и МАГАРАЧ ОСАЮХІНГ был заключен договор № 14090 о передаче прав собственности на знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 14090 относительно товаров 33 класса МКТП.**

В дальнейшем товарный знак по свидетельству № 14090 был отчужден **эстонской фирмой** **«Magarach OU» ЮЛІМЕС ОЮ** (Нарва пгт. 13, Таллинн, 10151, Эстония), что подтверждается информацией из Базы данных «Зарегистрированных в Украине товаров и услуг» Государственной службы интеллектуальной собственности. По заявлению ЮЛІМЕС ОЮ действие свидетельства № 14090 прекращено 12.03.2012 г.

Однако **на правах владельца товарного знака по свидетельству № 14090, фирма МАГАРАЧ ОСАЮХІНГ (ЕЕ) с ноября 2001 года зарегистрировала на территории Украины ряд товарных знаков со словом «МАГАРАЧ»**. На сегодняшний день по имени МАГАРАЧ ОСАЮХІНГ (ЕЕ) в Украине зарегистрированы и действуют следующие знаки для товаров и услуг: “MAGARACH”, кл. 16,21,32,33,35,38,42 (свидетельство № 41318 от 15.07.2004 г., заявка № 2001117143 от 09.11.2001г.), «*МАГАРАЧ*», кл.16,21,33 (свидетельство № 47248 от 15.02.2005 г., заявка № 2003021779 от 25.02.2003 г.), «МАГАРАЧ», кл. 33 (свидетельство № 90990 от 25.04.2008 г., заявка № m200801128 от 24.01.2008г.), «ШАТО МАГАРАЧ», кл. 33 (свидетельство № 145245 от 26.09.2011г., заявка№ m201014589 от г.), «Chateau Magarach», кл. 33 (свидетельство № 145254 от 15.03.2012г., заявка № m201014691 от 23.09.2010г.),«*МАГАРАЧ*», кл.33(свидетельство № 170334 от 13.05.2013г., заявка № m201204357 от 15.03.2012г.), «МОЛОДА КОЛЕКЦІЯ МАГАРАЧ», кл. 33 (свидетельство № 161913 от 10.10.2012 г., заявка № m201112801 от 16.08.2011г.).

Разорив высокими размерами роялти ГП АФ «Магарач» НИВиВ «Магарач» и потеряв доступ к производству винопродукции и коньяка, **фирма МАГАРАЧ ОСАЮХІНГ (ЕЕ) заключает лицензионные договора на использование вышеназванных товарных знаков с недобросовестными производителями**, которые разливают винопродукцию и коньяк сомнительного качества, чем вводят в заблуждение потребителя и порочит репутацию головного научного учреждения в винодельческой отрасли Украины - Национального института винограда и вина «Магарач».

**Принимаемые меры**: Для того чтобы изменить ситуацию, которая сложилась в отношении товарного знака «МАГАРАЧ», руководство Национального института винограда и вина «Магарач» осуществило ряд мер.

Решением Хозяйственного суда Автономной Республики Крым от 17 мая 2012 года (дело № 5002-23/65-355-2010 на официальном сайте «Государственный реестр судебных решений» www.reyestr.court.gov.ua), которое вступило в законную силу на основании Постановления Севастопольского Апелляционного Хозяйственного суда от 12 июля 2012 г., признанные недействительными:

- договор № 14090 от 08 декабря 2003 года о передаче права собственности на знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 14090 от 12 ноября 1999 года, заключенный между ГП АФ «Магарач» НИВиВ «Магарач» и ДП «Магарач», и

- договор № 14090 от 27 декабря 2005 года о передаче права собственности на знак для товаров и услуг за свидетельством Украины № 14090 от 12 ноября 1999 года, заключенный между ДП «Магарач» и МАГАРАЧ ОСАЮХІНГ (ЕЕ).

**К сожалению, украинским законодательством в сфере охраны объектов права интеллектуальной собственности не предусмотрен механизм возврата по решению суда товарного знака бывшему владельцу.**

Кроме вышеизложенного, с 2004 года на имя НИВиВ «Магарач» все словесные и комбинированные знаки содержащие слово «МАГАРАЧ» были зарегистрированы следующими товарными знаками по свидетельствам Украины: № 61923 от 30.06.2004 (4); № 145889 от 17.09.2010 (5); № 159879 от 17.10.2011 (6); № 165679 от 23.01.2012 (7); 168715 от 23.01.2012 (8).

Затем, от имени НИВиВ «Магарач» и ГП АФ «Магарач» НИВиВ «Магарач» было зарегистрировано квалификационное обозначение происхождения товара как название места происхождения «МАГАРАЧ» для товара «вино» (свидетельство № 20/01 от 25.07.2013 г., заявка №1201200002 от 03.05.2012г.) (9).

С этой же целью НИВиВ «Магарач» подал заявление в Апелляционную палату Госслужбы Украины (письмо № 07-17/1055 от 05.08.2013 г.) о признании знака «МАГАРАЧ» хорошо известным в Украине, чтобы иметь возможность в судебном порядке оспорить и аннулировать товарные знаки фирмы МАГАРАЧ ОСАЮХІНГ (ЕЕ), которые включают слово «МАГАРАЧ». На сегодняшний день данное заявление на коллегии Апелляционной палаты еще не рассматривалось.

08.04.2014г.