

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.07.2011, поданное Mr. Shan Rahimkhan, Germany (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289017 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004728855 с приоритетом от 14.12.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.05.2005 за №289017 на имя ООО «Королевская пища», Москва в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. На основании регистрации Роспатентом договора №РД0026369 от 11.09.2007 об уступке товарного знака его правообладателем стала компания Ай. Пи. Криэйшнз Энтерпрайзис Лимитед, Кипр (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака истекает 14.12.2014.

Товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованных изображений двух павлинов, выполненных в красном, синем и желтом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в полном объеме в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №289017 затрагивает его интересы в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг бутиков по продаже дизайнерских предметов интерьера и услуг кафе под сходным обозначением, а также имеет намерение реального использования этого обозначения на территории России. С этой целью лицом, подавшим заявление, была подана заявка на международную регистрацию №1036999, по которой был вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседании коллегии представил следующие документы:

- договор на субаренду нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы от 01.03.2005[1];
- поэтажный план на часть 1-го этажа дома №26/30, стр.1 по улице Бакунинская и экспликация помещения [2];
- выписка из технического паспорта на здание и справка БТИ о состоянии здания/помещения [3];
- акт приема-передачи помещения от 01.03.2005[4];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Изысканная пища» [5];
- меню ресторана «Баш на Баш» с чеками [6];
- фотографии ресторана [7];
- распечатки с сайта bashnabash, принадлежащего правообладателю[8];
- информация о домене bashnabash.ru [9].

Указанные материалы, по мнению правообладателя, доказывают использование товарного знака по свидетельству №289017 в отношении услуг ресторанов.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.07.2011 включает упомянутые Кодекс и 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 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.

С учетом даты (04.07.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 04.07.2008 по 03.07.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №289017 представляет собой стилизованное изображение двух павлинов, повернутых друг к другу. Знак охраняется в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Правообладателем спорного товарного знака был заключен договор коммерческой концессии сроком на 10 лет на территории, расположенной, в частности, по адресу: Москва, Бакунинская, 26/30 с Обществом с ограниченной ответственностью «Изысканная пища», которое является субарендатором помещения, расположенного по указанному адресу, на основании договора субаренды помещения, находящегося в собственности города Москвы [1-4]. Согласно представленным материалам по указанному адресу в Москве работает ресторан под названием «Баш на Баш», который в своей деятельности использует изобразительный товарный знак по свидетельству №289017.

Товарный знак по свидетельству №289017 использовался на чеках ресторана, на меню, в том числе представленных на сайте правообладателя в сети Интернет, на дверях ресторана, что подтверждается чеками от 14.04.2011 и 17.04.2011[6], фотографиями ресторана [7] и распечатками с сайта [8]. При этом следует отметить, что товарный знак использовался в том виде, в каком ему была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, изобразительный товарный знак по свидетельству №289017 в рассматриваемый трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, использовался при оказании услуг ресторанов лицом, которому такое право было предоставлено на основании договора коммерческой концессии, зарегистрированного Роспатентом.

В отношении остальных услуг 43 и всех 35 услуг классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №289017, правообладатель не представил доказательств использования указанного знака на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 04.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №289017 в отношении всех услуг 35 и следующих услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха; услуги кемпингов; ясли детские.».