

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 27.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФУД-СИТИ» по свидетельству №340833, поданное ООО «ТомРитейл», г. Томск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ФУД-СИТИ» по заявке №2006735680/50 с приоритетом от 08.12.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.01.2008 за № 340833 на имя ЗАО «Мастер-Групп», г. Томск (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФУД-СИТИ» по свидетельству №340833 полностью по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, которое, являясь арендатором нежилых помещений, использует их для размещения магазинов розничной торговли, являясь при этом правообладателем сходного товарного знака «фуд city» (свидетельство №406896), зарегистрированного в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ. Кроме того, в доказательство своей заинтересованности лицо, подавшее заявление, представило договор на издание газеты рекламного характера «ФУД-СИТИ», а также листовки с рекламой товаров под обозначением «фуд city - город товаров».

Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении части услуг 35 и 43 классов МКТУ спорной регистрации, связанных с продвижением товаров, рекламой и обеспечением едой, что и составляет объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №340833, подлежащий рассмотрению.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв, приложив к нему материалы, которые, по его мнению, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №340833:

- договоры по оказанию информационно-консультационных услуг (исследование рынков сбыта продукции заказчика) от 15.01.2009, от 01.09.2009, от 05.07.2010, от 31.01.2011, заключенные между правообладателем (Исполнитель) и ООО «Фирма ФОГ» (Заказчик) [1];

- договор субаренды от 01.07.2009, заключенный между ООО «Промснаб ТСК» (Арендатор) и правообладателем (субарендатор), на использование площади для размещения рекламы [2];

- договор субаренды от 01.12.2010, заключенный между ООО «Торгстрой» (Арендатор) и правообладателем (субарендатор), на использование площади для размещения рекламы [3];

- квитанции к расчетно-кассовому ордеру по оплате услуг за ФУД-СИТИ [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 27.01.2011 о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «ФУД-СИТИ» по свидетельству №340833 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает 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 течении 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках,

упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (08.02.2011) 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 08.02.2008 по 07.02.2011 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Представленные правообладателем договоры [1] связаны с оказанием информационно-консультационных услуг, которые не относятся к услугам, в отношении которых правообладателю надлежит подтвердить факт использования принадлежащего ему товарного знака.

Согласно договорам субаренды [2] и [4] правообладатель получил во временное владение и пользование площади для размещения рекламы, однако никаких материалов, подтверждающих исполнение этих договоров, не представлено.

Поскольку правообладателем не были представлены какие-либо документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №340833 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, связанных с продвижением товаров, рекламой и обеспечением едой, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в отношении этих услуг в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.01.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 27.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №340833 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; актуализация рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; продажа аукционная; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; рассылка рекламных материалов через почтовые ящики; реклама почтой; реклама телевизионная; агентства рекламные; составление рекламных рубрик в газете; стимулирование сбыта (для третьих лиц); услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».