

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 – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №292500, поданное компанией Хаккасан Лимитед (Hakkasan Limited), Великобритания (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» по заявке №2005706396/50 с приоритетом от 24.03.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.07.2005 за №292500 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Динамик-Трэйд», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №292500 является словесным и содержит слова «ХАККАСАН НАККАСАН», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам 10.08.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» по свидетельству №292500 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении всех указанных в свидетельстве услуг 43 класса МКТУ. Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, обосновывающие заинтересованность компании Хаккасан Лимитед в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №292500. Проанализировав данные документы коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении

правовой охраны товарного знака по свидетельству №292500 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

Правообладателем в установленном порядке в качестве доказательств использования товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» по свидетельству №292500 представлены следующие документы:

- 1) договор о совместной деятельности от 03.03.2009 на 3 л.;
- 2) товарная накладная №13 от 11.09.2009, счет-фактура №13 от 11.09.2009 на 3 л.;
- 3) распечатка из Интернет-сайта <http://www.hakkasan.ru/> на 1 л.;
- 4) договор №572464/НИС-D от 21.10.2008 и приложения к нему на 16 л.;
- 5) товарная накладная №46 от 24.10.2009, счет-фактура №46 от 24.10.2009 на 3 л.;
- 6) рекламная листовка;
- 7) образцы меню караоке-бара НАККАСАН;
- 8) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «ДИНАМИК-ТРЭЙД»;
- 9) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «Продинвест»;
- 10) свидетельство на право осуществлять хозяйственную деятельность, выданное ООО «Динамик-Трэйд».

Ознакомившись с представленными правообладателем документами, лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- единственным представленным правообладателем документом, регулирующим порядок использования обозначения «ХАККАСАН НАККАСАН», является договор о совместной деятельности, однако использование товарного знака по договору о совместной деятельности лицом, не являющимся его правообладателем, без регистрации лицензионного договора, и при отсутствии отражения существенных условий лицензионного договора в договоре о совместной деятельности, в том числе в части контроля и качества

предоставляемых услуг, не может считаться надлежащим использованием товарного знака;

- фирменное наименование правообладателя, указанное в договоре о совместной деятельности (ООО «Динамик-Трейд»), не соответствует наименованию общества, указанному на печати на странице 3 договора (ООО «Динамик-Трэйд»);
- само по себе заключение договора о совместной деятельности не подтверждает использование товарного знака, а свидетельствует только о намерении сторон об оказании услуг общественного питания в форме работы караоке-бара «ХАККАСАН НАККАСАН»;
- правообладателем не представлено документов, подтверждающих работу караоке-бара, таких как уведомление ООО «Продинвест» о начале осуществления предоставления услуг общественного питания, заключение территориального органа Госпожарнадзора, санитарно-эпидемиологического заключение, разрешение на размещение наружной рекламы;
- официальные публикации или иные сведения, размещенные третьими лицами об открытии караоке-бара ХАККАСАН НАККАСАН в прессе или сети Интернет, отсутствуют;
- администрация Брасовского района п-ка Локоть Брянской области, на территории которого якобы начал свою работу 1 сентября 2009 года бар «ХАККАСАН НАККАСАН», факта открытия такого бара не подтверждает;
- представленные товарные накладные и счета-фактуры не подтверждают факта реализации продуктов питания в баре «ХАККАСАН НАККАСАН», а лишь указывают на поставку товаров от ООО «Симко» к ООО «Продинвест»;
- меню и флаер являются рекламными материалами и не содержат каких-либо данных, позволяющих идентифицировать дату их реального выпуска, время и место их распространения;

- регистрация домена hakkasan в зонах ru, biz, info, org, su по договору №572464/ NIC-D об оказании услуг от 21.10.2008 не свидетельствует об его использовании и об использовании товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит возможным удовлетворить заявление от 10.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» по свидетельству №292500 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.08.2010 включает Кодекс, Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) 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 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.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (10.08.2010) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 10.08.2007 по 09.08.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак «ХАККАСАН НАККАСАН» по свидетельству №292500 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и установила следующее.

Представленные правообладателем документы содержат разночтения, касающиеся фирменного наименования правообладателя (ООО «Динамик-Трейд»/ ООО «Динамик-Трейд»). Однако правообладателем также представлены документы [8-10], которые позволяют прийти к выводу, что это одно лицо (совпадение ОГРН).

В качестве подтверждения использования товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» правообладателем был представлен договор [1] о совместной деятельности от 03.03.2009, согласно которому ООО «Динамик-Трейд» и ООО «Продинвест» обязуются соединить свои усилия и осуществлять совместную деятельность с целью создания и работы караоке-бара

«НАККАСАН» («ХАККАСАН»). Согласно условиям указанного договора вкладом ООО «Продинвест» являются мебель, оборудование, аудио-видео аппаратура, право пользования помещением. В свою очередь вкладом ООО «Динамик-Трейд» является печатная и полиграфическая продукция (меню, флаеры), наружная вывеска «НАККАСАН» (ХАККАСАН), навыки и умение по управлению предприятиями общественного питания, а также право на использование товарного знака по свидетельству №292500.

Вместе с тем, правообладателем не представлено никаких документов, свидетельствующих о том, что обязательства по указанному договору [1] от 03.03.2009 были надлежащим образом исполнены, и стороны достигли основной цели договора – создания и открытия караоке-бара «НАККАСАН» (ХАККАСАН).

Представленные правообладателем сведения из Интернет-сайта [3] и рекламная листовка об открытии 01.09.2009 караоке-бара [6], а также меню [7] не подтверждают реального открытия и функционирования заведения. Кроме того, указанные документы [6, 7] не содержат данных, позволяющих идентифицировать дату их реального выпуска, время и место их распространения.

Относительно договора №572464/NIC-D от 21.10.2008 [4], на основании которого Автономная некоммерческая организация «Региональный Сетевой Информационный Центр» зарегистрировала для ООО «Динамик-Трейд» домен «hakkasan.ru», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что размещение товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» в доменном имени «hakkasan.ru» не подтверждает фактического оказания правообладателем услуг 43 класса МТКУ.

Представленные правообладателем товарные накладные [2, 5] отражают поставку продуктов питания от ООО «Симко» к ООО «Продинвест», однако не могут быть соотнесены с деятельностью ООО «Продинвест», направленной на открытие и работы караоке-бара «НАККАСАН» (ХАККАСАН), и, следовательно, не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №292500.

Таким образом, проанализировав представленные правообладателем документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не служат доказательством использования товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» по свидетельству №292500 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «ХАККАСАН НАККАСАН» в законодательно установленные сроки в отношении услуг 43 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.08.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.08.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №292500, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное электронными публикациями [не загружаемыми]; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечения; развлечения гостей; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги музеев [презентации, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.