

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 №329282, поданное компанией Хаккасан Лимитед (Hakkasan Limited), Великобритания (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ХАКАСАН» по заявке №2006715879/50 с приоритетом от 13.06.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.07.2007 за №329282 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Динамик-Трэйд», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №329282 представляет собой словесный элемент «ХАКАСАН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 10.08.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХАКАСАН» по свидетельству №329282 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 №329282. Проанализировав данные документы, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №329282 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

Правообладателем в установленном порядке в качестве доказательств использования товарного знака «ХАКАСАН» по свидетельству №329282 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/NIC-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) образцы меню караоке-бара НАККАСАН;
- 7) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «ДИНАМИК-ТРЕЙД»;
- 8) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «Продинвест»;
- 9) свидетельство на право осуществлять хозяйственную деятельность, выданное ООО «Динамик-Трейд».

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 «ХАКАСАН 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-Трейд»);

- 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 заключения, разрешения 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 «ХАКАСАН» по свидетельству №329282 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 и иное надлежащее лицо использовали товарный знак «ХАКАСАН» по свидетельству №329282 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и установила следующее.

В качестве подтверждения использования товарного знака «ХАКАСАН» 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»).

Следует отметить, что условиями договора от 03.03.2009 определено, что имущественная база для осуществления совместной деятельности со стороны ООО «Динамик-Трейд» формируется, в том числе, путем внесения права на использование товарного знака по свидетельству №292500. В условиях данного договора нет указания на использование товарного знака по свидетельству №329282, который является предметом рассмотрения настоящего заявления.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленные правообладателем документы [2-9] не подтверждают фактического исполнения указанного договора и реального функционирования предприятия общественного питания под названием «НАККАСАН» («ХАККАСАН»).

Таким образом, проанализировав представленные правообладателем документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не служат доказательством использования товарного знака «ХАКАСАН» по свидетельству №329282 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «АВТОРИТЕТ С ДМИТРИЕМ КИСЕЛЕВЫМ» в законодательно установленные сроки в отношении части услуг 38 и части услуг 41 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 прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №329282 полностью.