

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Зуйков и партнеры», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230181 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент «ЧАЙКА», по заявке №2001710297/50 с приоритетом от 09.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.12.2002 за №230181 на имя Закрытого акционерного общества «Компания Ленинград-Чайка», Москва в отношении товаров/услуг 03, 21, 24, 25, 31, 32, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации истекает 09.04.2011.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230181 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существование доводов которого сводится к нижеследующему:

- местом деятельности правообладателя является ресторан «ЧАЙКА», расположенный в Санкт-Петербурге на набережной Канала Грибоедова, 14;

- в 1987 году возникла идея о создании первого в Санкт-Петербурге совместного российско-немецкого предприятия и открытия ресторана с немецкой кухней;

- с тех пор ресторан приобрел отличную репутацию среди горожан, а также гостей Санкт-Петербурга в том числе иностранных;

- в заведении потребителям предлагается приобрести на память, по ценам согласно прайс-листу, сопутствующие товары с товарным знаком «ЧАЙКА» как фирменным символом заведения, а именно: товары 21 класса МКТУ – посуда, бокалы, тарелки, пивные кружки, товары 24 класса МКТУ – белье столовое из текстильных материалов, салфетки столовые текстильные, скатерти за исключением бумажных, товары 25 класса МКТУ – одежда, головные уборы, форменная одежда.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №230181 правообладателем представлены следующие материалы:

- договор на изготовление фирменной продукции №78-07/77 от 06.07.2007, на 5 л. [1];

- договор №86-06 от 23.05.2006, на 1 л. [2];

- договор от 10.10.2007, на 1 л. [3];

- договор №03/11-2006 от 23.10.2006, на 2 л. [4];

- договор №25 от 18.11.2002, на 2 л. [5];

- договор от 05.01.2004, на 1 л. [6];

- договор от 03.06.2002, на 1 л. [7];

- договор от 22.08.2002, на 1 л. [8];

- договор от 02.07.2002, на 1 л. [9];

- договор №09-07 от 29.01.2007, на 1 л. [10];

- заявление, адресованное в комитет по градостроительству и архитектуре №7351 от 13.02.2007, на 9 л. [11];

- договор на изготовление сувенирной продукции от 15.06.2004, товарная накладная №125 от 15.07.2004, счет №8 от 21.06.2004, на 4 л. [12];

- платежное поручение №99 от 30.01.2004, платежное поручение №208 от 26.02.2004, на 2 л. [13];

- счет-фактура №000-000020 от 10.12.2002, платежное поручение №007398 от 10.12.2002, платежное поручение №007252 от 18.11.2002, на 3 л. [14];
 - счет-фактура №00000379 от 19.06.2006, платежное поручение №00570 от 30.05.2006, платежное поручение №00705 от 27.06.2006, на 3 л. [15];
 - счет-фактура №15 от 11.12.2007, платежное поручение №01391 от 05.12.2007, на 2 л. [16];
 - счет-фактура №00000016 от 23.04.2007, платежное поручение №01393 от 05.12.2007, на 2 л. [17];
 - счет-фактура №Р-00000065 от 27.10.2006, платежное поручение №01359 от 07.11.2006, на 2 л. [18];
 - пакет, открытка, сахар, спички, календари, марки, визитная карточка с символикой ресторана «ЧАЙКА» [19];
 - фотографии, на 18 л. [20];
 - распечатка с сайта ресторана «ЧАЙКА», на 2 л. [21];
 - договор аренды №10-A160624 от 03.06.2002, на 9 л. [22];
 - сведения о владельце сайта TSCHAIKA.RU, на 1 л. [23];
 - прайс-листы на сувенирную продукцию, продаваемую в киоске ресторана «ЧАЙКА», на 2 л. [24].

Ознакомленное в установленном порядке с представленными правообладателем материалами лицо, подавшее заявление, представило свой отзыв от 07.10.2008, существа которого сводится к следующему:

- из представленных правообладателем документов следует, что ЗАО «Компания Ленинград-Чайка» под обозначением «ЧАЙКА» оказывает услуги общественного питания, то есть услуги, в отношении которых правовая охрана по свидетельству №230181 не предоставлена;
- представленные договоры показывают, что по заказу правообладателя третьим лицом были произведены товары 21, 24, 25 классов МКТУ, маркованные оспариваемым товарным знаком;

- данная продукция является рекламой ресторан «ЧАЙКА» (сувенирной продукцией) и не подтверждает использование правообладателем товарного знака №230181 в отношении зарегистрированных товаров;
- кроме того, нет подтверждения исполнения представленных договоров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.12.2007 частично.

С учетом даты (04.12.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №230181 правовая база для рассмотрения заявления от 03.12.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 в соответствии со статьей 26 Закона.

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

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во

внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №230181 является комбинированным. Графическая часть знака представляет собой композицию, состоящую из изображения чайки в фуражке, охватывающей крылом бокал с выступающей из него пеной, размещенную на голубом фоне. Композиция заключена в овал, нижняя часть которого обрамлена красной лентой, на фоне которой расположен словесный элемент «ЧАЙКА», выполненный буквами русского алфавита белого цвета.

Товарный знак зарегистрирован в белом, чёрном, красном, жёлтом, коричневато-жёлтом, синем, голубом, сером, тёмно-синем, коричневом цветовом исполнении в отношении товаров/услуг 03, 21, 24, 25, 31, 32, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно заявлению ООО «Зуйков и партнеры» товарный знак по свидетельству №230181 не используется в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации. Данное заявление поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2007.

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товары или оказывал услуги с использованием товарного знака по свидетельству №230181 в период с 06.12.2002 по 05.12.2007, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем оспариваемого товарного являлось ЗАО «Компания Ленинград-Чайка».

Проанализировав документы [1-24], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству

№230181 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 21, 24, 25 классов МКТУ.

Счет-фактуры [12-18], относящиеся к договорам [2-6; 10], позволяют говорить о том, что в обозначенный выше период времени для правообладателя по его заказу ООО «СНП Взлет», ООО «Авангард», ООО «Сарос», ООО «Алькор», ЧП Лысёнок И.Г. изготавлили продукцию (головные уборы, посуду, футболки, толстовки, скатерти, салфетки) с нанесением на неё символики, соответствующей товарному знаку по свидетельству №230181.

В качестве подтверждения исполнения перечисленных договоров правообладателем представлены платежные поручения [13-18].

При этом из договоров следует, что изготовление продукции на заказ не носило штучного характера, а заказ продукции осуществлялся определенными партиями. Характер объема заказов приводит к выводу, что изготовление продукции на заказ осуществлялось с целью её фактической продажи посетителям ресторана.

Предложение к продаже и реализация сувенирной продукции в ресторане «ЧАЙКА» подтверждается прайс-листами [24] и фотографиями [20].

Таким образом, головные уборы, посуда, футболки, толстовки, скатерти, салфетки вводились в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, в связи с чем следует признать доказанным факт использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЧАЙКА» по свидетельству №230181 правообладателем в отношении товаров 21 класса МКТУ – бокалы, за исключением изготовленных из благородных металлов; посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов; бокалы, за исключением изготовленной из благородных металлов; тарелки; кружки пивные; товаров 24 класса МКТУ – белье столовое из текстильных материалов; салфетки столовые текстильные, скатерти за исключением бумажных; товаров 25 класса МКТУ – одежда, головные уборы.

В отношении остальных товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемой регистрации №230181, доказательства использования товарного знака правообладателем не представлялись.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №230181 частично, сохранить ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591) белый, чёрный, красный, жёлтый, коричневато-жёлтый, синий, голубой, серый, тёмно-синий, коричневый.

(511)

21 – бокалы, за исключением изготовленных из благородных металлов; посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов; бокалы, за исключением изготовленной из благородных металлов; тарелки; кружки пивные;

24 – белье столовое из текстильных материалов; салфетки столовые текстильные; скатерти за исключением бумажных;

25 – одежда, головные уборы.