

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938, поданное ООО "ЭСПЕРРО", Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ФУДЗИ" по заявке №97704642/50 с приоритетом 28.04.1997 произведена 13.10.1997 за №156938 со сроком действия до 28.04.2007. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 - 34 классов МКТУ и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ на имя ТОО "Дмитровка", в дальнейшем изменено наименование на ООО "Дмитровка", ул. Большая Дмитровка, 32, Москва, 101451 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938 в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 и 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 27.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.03.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем в корреспонденции от 16.03.2006 к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв по мотивам заявления.

В отзыве правообладателем утверждается об использовании принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение использования товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству № 156938 к отзыву приложены следующие документы:

- Разрешение на размещение наружной рекламы от 01.02.1996 (далее - [1]);
- Разрешение на размещение наружной рекламы от 30.04.1996 (далее - [2]);
- Журнал "Торговое оборудование в России", январь 2003 (далее - [3]);
- Журнал "Супербренды" (далее - [4]);
- Журнал "Деньги" №19 от 22.05.2002 (далее - [5]);
- Извлечение из сайта Интернет "E-xecutive" (далее - [6]);
- Журнал "Ресторатор", 04.12.2003 (далее - [7]);
- Извлечение из сайта "Sushi.ru", 31.07.2000 (далее - [8]);
- комплект документов по контрагенту ЗАО "Вимм-Билль-Данн" (далее - [9]);
- комплект документов по контрагенту ООО "Пепсико Холдингс" (далее - [10]);
- комплект документов по контрагенту АО "Кока Кола Рефрешментс Москоу" (далее - [11]);
- комплект документов по контрагенту ООО "Стенли+"(далее - [12]);

- комплект документов по контрагенту ООО "Федерейши Ист" (далее - [13]);
- комплект документов по контрагенту ООО "Уайтхол-Центр" (далее - [14])
 - комплект документов по контрагенту ООО "Мастер Дистрибуторс" (далее - [15]);
 - комплект документов по контрагенту ЗАО "Руст Инкорпорейтэд" (далее - [16]);
 - комплект документов по контрагенту ООО "АСТ - Интернэшнл Инвароэромэнт" (далее - [17]);
 - комплект документов по контрагенту ЗАО "МБ Группа Импэкс" (далее - [18]);
- лицензия Б №026016 со сроком действия с 18.04.1997 по 28.02.1998 (далее - [19]);
- лицензия Б №092102 со сроком действия с 20.03.1998 по 20.02.1999 (далее - [20]);
- лицензия Б №086048 со сроком действия с 26.02.1999 по 26.02.2001 (далее - [21]);
- лицензия Б №018115 со сроком действия 26.02.2001 по 26.02.2004 (далее - [22]);
- комплект документов по контрагенту ООО "Дисконт Кард" (далее - [23]);
- комплект документов по контрагенту АОЗТ "Идальго" (далее - [24]);
- комплект документов по контрагенту ТОО "САНТ" (далее - [25]);
- комплект документов по контрагенту ООО "Русинфопарк" (далее - [26]);

- комплект документов по контрагенту ООО "Юнайтед Пресс" (The Moscow Times) (далее - [27]);
- комплект документов по контрагенту ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" (Ведомости) (далее - [28]);
- комплект документов по контрагенту ООО "6400" (далее - [29]);
- Разрешение №479 на торговлю в ЦАО (далее - [30]);
- свидетельство о внесении в торговый реестр (далее - [31]);
- извлечение из журнала "Ресторанные ведомости" №3, 1997 (далее - [32]);
- извлечение из журнала "Ресторанные ведомости" №2, 1998 (далее - [33]);
- извлечение из журнала "Where Moscow", февраль 2002 (далее - [34]);
- извлечение из "АиФ Суббота-воскресенье", выпуск 30 (195) от 26.07.2002, на сайте <http://www.aif.ru> (далее - [35]).

Правообладатель считает доказанным факт использования товарного знака "ФУДЗИ" в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Заявитель в отзыве, представленном на заседании коллегии 20.03.2006 согласился с тем, что правообладателем используется товарный знак "ФУДЗИ" только в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. Заседание коллегии 20.03.2006, по просьбе правообладателя было перенесено на 28.04.2006.

Правообладателем на заседании коллегии 28.04.2006 дополнительно представлены следующие материалы:

- копия договора от 02.10.2001(далее - [36]);
- копия товарной накладной от 01.11.2001 (далее - [37]);

- копия товарной накладной от 01.12.2001 далее - [37].

Заявителем на заседании коллегии 28.04.2006 было подано ходатайство об исключении из рассмотрения услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938. Уточненный перечень с учетом поступившего ходатайства включает товары 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее -Закон) и вышеупомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 28.12.2000 по 28.12.2005.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о

том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ФУДЗИ" по свидетельству №156938 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО "Дмитровка") является владельцем ресторана японской кухни "ФУДЗИ". В соответствии с документами [19] - [22] правообладатель оспариваемого товарного знака имеет право осуществлять розничную реализацию алкогольных напитков и пива через принадлежащий ему ресторан "ФУДЗИ". При этом правообладателем получены разрешительные документы (документы [1], [2]) на размещение наружной рекламы по адресу местонахождения ООО "Дмитровка" со следующим текстом: "Ресторан Фудзи". Известность указанного ресторана дополнительно подтверждается документами [3] - [8].

Однако, документы [9] - [13], приведенные правообладателем в качестве доказательств, не подтверждают использование оспариваемого товарного знака "ФУДЗИ" в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как следует из договоров купли-продажи (документы [9] - [13]), заключенных между правообладателем (ООО "Дмитровка") и различными юридическими лицами (ЗАО "ТК ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН", ООО "Пепсико Холдингс", АО "Кока-Кола Рефрешментс Москоу", ООО "Стэнли+", ООО "ФЕДЕРЕЙШН ИСТ" и т.д.), правообладатель должен был получить в собственность продукцию (соки, напитки и т.д.) от вышеуказанных юридических лиц в количестве, ассортименте и по цене согласно товарно-транспортным накладным. Товарно - транспортные накладные (документы [9] - [13]) также представлены правообладателем в подтверждение исполнения договоров купли-продажи. Однако, как следует из указанных

документов, правообладателем производились закупки вышеуказанных товаров, маркируемых другими товарными знаками (в частности, "Rio-Gr", "Чудо-Яг", пиво "Гролш Премиум", пиво "Хайнекен" и т.д.). Следовательно, правообладателем в принадлежащем ему ресторане "ФУДЗИ" реализовывались товары, маркируемые другими товарными знаками.

Таким образом, правообладателем не доказано использование товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Относительно использования оспариваемого товарного знака "ФУДЗИ по свидетельству №156938 в отношении товаров 33 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Правообладателем получены лицензии (документы [19] - [22]) на право розничной реализации алкогольной продукции и пива. Однако, документы [14] - [22], приведенные правообладателем в качестве доказательств использования в отношении товаров 33 класса МКТУ, не подтверждают использование оспариваемого товарного знака "ФУДЗИ".

Документы [19] - [22] подтверждают лишь заключение договоров правообладателем (ООО "Дмитровка") с различными юридическими лицами (ЗАО "УАЙТХОЛЛ", ООО "Мастер Дистрибуторс", ЗАО "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЕД" и т.д.) на продажу последними правообладателю товаров (в частности, алкогольной продукции), маркированных другими товарными знаками. В подтверждение исполнения вышеуказанных договоров также представлены товарные накладные (документы [19] - [22]), в соответствии с которыми правообладатель получал от вышеуказанных юридических лиц различную продукцию (коньяки "HENNESSY", "MONDORO", "SAMBUCA", вина "KENDALL-JACKSON", "COUSINO MACUL ANTIGUAS", виски "Чивас Ригал", "Джони Уокер" и т.д.). Однако, как следует из данных документов, к правообладателю поступали товары, маркируемые другими товарными знаками.

Следовательно, правообладателем в принадлежащем ему ресторане "ФУДЗИ" реализовывались товары, маркируемые не оспариваемым товарным знаком "ФУДЗИ".

Следовательно, правообладателем также не доказано использование товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 28.12.2005, с уточнением от 28.04.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ФУДЗИ" по свидетельству №156938, сохранив ее действие в отношении товаров 29, 30, 31, 34 классов МКТУ и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

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

29 класс - бобы консервированные, бульонные концентраты, бульоны, бульоны крепкие (консоме), варенье, ветчина, горох консервированный, грибы консервированные, дичь (битая), желе мясное, желе фруктовое, икра, йогурт, картофель хрустящий (чицы), кефир, колбасные изделия, консервированная рыба, консервированное мясо, конфитюры, креветки, за исключением живых, креветки пильчатые, за исключением живых, крокеты, лангусты, за исключением живых, лосось, мидии, моллюски, за исключением живых, молочные продукты, мясной сок (подливки), мясные экстракты, мясо, напитки молочные с преобладанием молока, овощи вареные, жареные, печеные, овощи консервированные, овощные салаты, овощные соки для приготовления пищи, овощные супы, омары, за исключением живых, паштеты из печени, пикули, раки, ракообразные, ракушки съедобные, за исключением живых, рыба, за исключением живой, рыбное филе, рыбные пищевые продукты, свинина, сельдь, семга, сливки (молочные продукты), сок томатный, соки овощные для приготовления пищи, солонина, субпродукты, сосиски, супы, сыры, творог соевый, томатная паста, травы пряно-вкусовые консервированные, трюфели (грибы) консервированные, тунец, устрицы, за исключением живых, фруктовые компоты, салаты, чипсы, фрукты замороженные, засахаренные, консервированные, цукаты, экстракты водорослей пищевые, яйца, яйца улитки (употребляемые в пищу);

30 класс - ароматические вещества для напитков, пирожных и тортов, за исключением эфирных масел, ароматические вещества кофейные, ароматические препараты пищевые, блины, бриоши, булки, бутерброды, вафли, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), галеты, заменители кофе, заправки для салатов, каши молочные, кетчуп (соусы), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения

новогодних елок, кондитерские изделия мучные, конфеты мяные, кофейные напитки, кукуруза воздушная (попкорн), кукурузные хлопья, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), лапша, лед пищевой, майонез, макаронные изделия, маринад овощной (приправа), миндальное печенье, мороженое, мороженое фруктовое, мучные изделия, продукты, напитки на основе какао, шоколадные, настойки нелекарственные, пельмени, петифуры (печенье), печенье, печенье сухое, пикули (приправа), пироги, пироги круглые, с мясом, сладкие, пирожные, пицца, пищевые продукты на основе овса, пищевые продукты, содержащие крахмал, пищевые эссенции, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел, подслащающие вещества натуральные, помадки (кондитерские изделия), пралине, приправы, пряники, пряности, пудинги, соус томатный, соусы, за исключением заправок для салатов, спагетти, сузи, сухари, сэндвичи, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, уксус, хлеб, хлопья из зерновых продуктов, чай, шоколад;

31 класс - венки из живых цветов, водоросли пищевые и кормовые, икра рыб, клубни (луковицы) цветов, лангусты (живые), овощи свежие, мидии (живые), омары (живые), пряно-вкусовые травы свежие, раки, ракообразные, ракушки (живые), растения, растения, засушенные для декоративных целей, ревень, рыба живая, салат зеленый, салат-латук, трюфели (грибы) свежие, устрицы (живые), цветы живые, цветы, засушенные для декоративных целей, цикорий (салат), ягоды свежие;

34 класс - зажигалки, кисеты для табака, коробки для сигар, сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных металлов, курительные наборы, травы, трубки, мундштуки, фильтрующие сигарет, папирос, никотиновый табак, папиросы, пепельницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, портсигары для сигар, сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных металлов,

сигареты, сигары, подставки для курительных трубок, табак, фильтры для сигарет;

35 класс - аренда площадей для размещения рекламы, аукционная продажа, демонстрация товаров, изучение рынка, оформление витрин, распространение образцов, распространение рекламных объявлений, реклама, сбыт товара через посредников;

41 класс - дискотеки, предоставление оборудования и обслуживание казино, мюзик-холлы, организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных, оркестры (услуги), презентации, развлечения;

42 класс - обслуживание баров, буфеты, дизайн в области оформления интерьера, в области упаковки, промышленный, художественный, закусочные, кафе, кафетерии, реализация товаров, рестораны, рестораны самообслуживания, снабжение продовольственными товарами, составление цветочных композиций.