

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 03.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321730 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Миллениум Менеджмент Лимитед, Кипр (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Millennium» по заявке №97714896/50 с приоритетом от 07.10.1997 в отношении товаров и услуг 9, 12, 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.12.1999 за №182231 на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича (ул. Лобачевского, 64-21, Москва, 117454).

Впоследствии, 28.02.2007 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ, на основании которого было выдано свидетельство за №321730 на имя ООО «Серебряные родники», ул. Заводская, пос. Прибрежный, г. Калининград, 236901 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 05.03.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321730 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, представленных в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 03.03.2008 правообладатель оспариваемой регистрации представил на заседание коллегии следующие материалы в подтверждение использования знака:

- договор №5565 от 16.01.2008 аренды нежилого помещения на 8 л. в 1 экз. [1];
- договоры аренды ресторана, веранды и сауны от 01.03.2007 и от 04.03.2008 на 12 л. в 1 экз. [2];
- договор от 14.02.2007 на изготовление сувенирной продукции на 3 л. в 1 экз. [3];
- договоры на распространение рекламы ресторанов и бани «Миллениум» на 5л. в 1 экз. [4];
- договор на проведение маркетинговых исследований на 2л. в 1 экз. [5];
- договор на разработку фирменной концепции ресторанов «Миллениум» на 3 л. в 1 экз. [6];
- пакет фотографий на 6 л. в 1 экз. [7];
- платежные поручения на 11 л. в 1 экз.[8];
- переписка с ООО «Студия красоты «Елена» на 11 л. В 1 экз. [9].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321730.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило ходатайство об уточнении заявления от 03.03.2008 следующим образом: «прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №321730 в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, магазины».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321730 частично в связи с его неиспользованием.

С учетом даты регистрации товарного знака (03.12.1999) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

Товарный знак по свидетельству №321730 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее в верхней части словесный элемент «Millennium», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «М», а в нижней части – три линейно расположенные стилизованные изображения глобуса.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ – медицинский, гигиенический и косметический уход; реализация товаров; рестораны, кафе, магазины; массаж, услуги парикмахерских, услуги салонов красоты; медицинская помощь; здравницы, санатории, пансионаты, дома отдыха; клиники, институты красоты, косметические кабинеты, маникюр, уход за кожей, уход за волосами, массажные и косметические кабинеты, исследования в области косметики; бани; бронирование мест в гостиницах.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321730 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2008, в связи с чем период времени, в

течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 05.03.2003 по 04.03.2008, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №321730 являлись А.Я. Сергейкин и ООО «Серебряные родники».

В соответствии с уточненным заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №321730: «реализация товаров, магазины».

Анализ документов [1 - 9], представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №321730 в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, магазины» необходимо признать недоказанным в силу того, что данные документы представлены правообладателем в доказательство предоставления услуг ресторана, бани и салона красоты. Данные доказательства не содержат сведений об использовании оспариваемого знака для услуг «реализация товаров, магазины».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №321730 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, магазины» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 03.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.03.2008, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 321730 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 42 медицинский, гигиенический и косметический уход; рестораны, кафе; массаж, услуги парикмахерских, услуги салонов красоты; медицинская помощь; здравницы, санатории, пансионаты, дома отдыха; клиники, институты красоты, косметические кабинеты, маникюр, уход за кожей, уход за волосами, массажные и косметические кабинеты, исследования в области косметики; бани; бронирование мест в гостиницах.