

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 13.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321729 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Миллениум энд Копсорт Интернэшнл Лимитид, Сингапур (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Millennium» по заявке №98713903/50 с приоритетом от 12.08.1998 в отношении товаров и услуг 9, 12, 35-39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.08.1999 за №178344 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 был зарегистрирован товарный знак №321729 на имя ООО «Серебряные родники», ул. Заводская, пос. Прибрежный, г. Калининград, 236901 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 22.06.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321729 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 13.06.2007 правообладатель оспариваемой регистрации представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем был заключен договор на установление и установку наружной рекламы принадлежащего ООО «Серебряные родники» ресторана «Миллениум»;
- 14.02.2007 правообладателем был заключен договор на изготовление скатерей для ресторана с фирменной символикой «Миллениум»;
- товарный знак №321729 используется в оформлении меню ресторана «Миллениум».

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- договор от 05.03.2007 на разработку сайта ресторанов «Миллениум», на 7 л. в 2 экз. [1];
- договор от 03.03.2007 на изготовление и установку наружной рекламы, на 3 л. в 2 экз. [2];
- договор от 14.03.2007 на изготовление текстильной продукции (скатерти для ресторана с символикой «Миллениум», на 6 л. в 1 экз. [3];
- договор от 14.02.2007 на изготовление текстильной продукции (скатерти для ресторана с символикой «Миллениум», на 6 л. в 1 экз. [4];
- договор на распространение рекламы ресторанов и бани «Миллениум» в периодических печатных изданиях на 1л. в 1 экз. [5];
- договор поставки рюмок с логотипом «Миллениум» на 3л. в 1 экз. [6];
- пакет фотографий на 7 л. в 1 экз. [7];
- меню ресторана «Миллениум» на 6 л. в 1 экз.[8].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321729.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Millennium" по свидетельству №321729 полностью в связи с его неиспользованием.

С учетом даты регистрации товарного знака (06.08.1999) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 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 №321729 представляет собой словесное обозначение «Millennium», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «М».

Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении услуг 42 класса МКТУ – медицинский, гигиенический, косметический уход, реализация товаров оптовая и розничная, рестораны, кафе, услуги парикмахерских, услуги салонов красоты, медицинская помощь, здравницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, клиники, 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 №321729 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2007, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 22.06.2002 по 21.06.2007, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №321729 являлось ООО «Серебряные родники», ул. Заводская, пос. Прибрежный, г. Калининград, 236901.

В соответствии с упомянутом заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №321729.

Анализ документов [1-8], представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №321729 в отношении услуг 42 класса МКТУ необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

В отношении договоров [1-6] прежде всего надо отметить, что отсутствуют документы, свидетельствующие об их исполнении, то есть данные договоры позволяют говорить лишь о намерении правообладателя произвести подготовительные работы в целях открытия ресторана под обозначением «Миллениум», что само по себе не свидетельствует о фактическом осуществлении услуг ресторана.

Кроме того, в договоре от 14.02.2007 [4] отсутствует указание на применение товарного знака «Millennium» на изготовленной согласно договору текстильной продукции.

На фотографиях интерьера ресторана и скатертей с фирменной символикой отсутствует дата съемки, а на представленном меню ресторана [8] отсутствуют какие-либо выходные данные, в связи с чем не представляется возможным отнесение их к периоду времени, в течение которого должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака. Кроме того, имеющиеся в распоряжении коллегии

Палаты по патентным спорам документы не позволяют сопоставить материалы [8] с правообладателем товарного знака № 321729.

В отношении услуг 42 класса МКТУ – «медицинский, гигиенический, косметический уход, реализация товаров оптовая и розничная, услуги парикмахерских, услуги салонов красоты, медицинская помощь, здравницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, клиники, маникюр, уход за кожей, уход за волосами, массажные и косметические кабинеты, исследования в области косметики, бронирование мест в гостиницах» доказательства использования правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании словесного товарного знака «Millennium» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для услуг 42 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 13.06.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 13.06.2007, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Millennium» по свидетельству № 321729 полностью.