

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 25.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272160 в связи с неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Элиф", г. Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ШАФРАН» по заявке № 2003709154/50 с приоритетом от 05.05.2003 была произведена 20.07.2004 за № 272160 в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» на имя Общества с ограниченной ответственностью "Алиф", г. Москва (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию знак "представляет собой оригинальную законченную композицию вымышленного словесного элемента «ШАФРАН», выполненного в оригинальной манере и расположенного сверху вниз. Заявляемое обозначение имеет законченный вид и создает оригинальность восприятия".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШАФРАН» по свидетельству № 272160 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче данного заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва за № 4917 от 10.04.2009 на заявление от

25.11.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ШАФРАН» по свидетельству № 272160, доводы которого сведены к следующему:

- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272160 должно быть подано заинтересованным лицом;

- подача лицом, подавшим заявление, заявки № 2008725610/50 не является достаточным основанием для признания заинтересованности. При этом, поскольку перечни услуг 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации № 272160 и заявки № 2008725610/50 полностью не совпадают, подача рассматриваемого заявления является фактом недобросовестной конкуренции;

- заявление от 25.11.2008 содержит заведомо ложные сведения, поскольку в течение трех лет оспариваемый товарный знак используется правообладателем надлежащим образом. Кроме того, бланк заявления от 25.11.2008 оформлен от патентного поверенного Российской Федерации А.Г. Матвеева, а подписано патентным поверенным Российской Федерации Н.А. Матвеевой;

- введение потребителя в заблуждение также подтверждается тем, что лицо, подавшее заявление, имеет фонетические созвучия (ООО «Элиф») с правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 272160 (ООО «Алиф»). Кроме того, на адрес лица, подавшего заявление, в сети Интернет выпадает организация ООО «АЛЬФА-ИНФОРМ», что также подтверждает возможность введения потребителя в заблуждение;

- деятельность правообладателя в качестве ресторана «ШАФРАН» широко известна потребителю с 2002 года и широко отражена в сети Интернет на сайте <http://www.restoran-shafran.ru> с информацией об интерьере, меню ливанской кухни, работе ресторана, фотографией бара;

- в оспариваемую регистрацию № 272160 должным образом были внесены изменения относительно адреса предприятия (123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 12/9);

- правообладатель согласно официальной документации арендует нежилое помещение для предприятия общественного питания по адресу, соответствующему адресу правообладателя и адресу ресторана «ШАФРАН»;

- ООО «Алиф» предоставлен ряд лицензий на те виды деятельности, которые подлежат лицензированию (в частности, на розничную продажу алкогольной продукции);

- правообладатель согласно официальной документации размещает рекламный модуль информационно-текстового изображения «РЕСТОРАН «ШАФРАН»» с указанием адреса и телефона;

- реклама о ресторане «ШАФРАН» размещена в журнале «Отдых в России», справочной системе «Желтые страницы», базе данных ООО «Ресторанный рейтинг», печатных изданиях «Е-АДРЕС», «ЕВРО-АДРЕС», «Мобильная справка «0806»», «АДРЕС МОСКВА – 2008», «Ресторанный гид», «АДРЕС МОСКВА – 2006», «ВСЕ РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ», «ЧЕРНОВИК 2005 РЕСТОРАННЫЙ РЕЙТИНГ»;

- между правообладателем и ООО «1-ая городская Справочная Служба» заключен договор на обеспечение информацией о порядке работы ресторана «ШАФРАН» с указанием адреса и телефона;

- правообладателем при разработке колористического решения вывески ресторана «ШАФРАН» учтено «Заключение Москомархитектуры»;

- доменное имя <http://www.restoran-shafran.ru> содержит название ресторана в латинском написании и зарегистрировано на имя генерального директора фирмы-правообладателя оспариваемого товарного знака № 272160;

- web-сайт www.restoran-shafran.ru зарегистрирован посредством ЗАО «Караван-Телеком» и поддерживается надлежащим образом;

- правообладателем в ресторане «ШАФРАН» предприняты все необходимые меры о соблюдении пожарной безопасности, о чем свидетельствует Заключение МЧС России;

- ресторан «ШАФРАН» награжден соответствующими дипломами «Лучшие в России», «Лучшие в Москве», Российского фонда защиты прав потребителей и Московского фонда защиты прав потребителей, дипломом за участие Рождественском фестивале кулинарного искусства – 2005, а также благодарственными письмами от первичной организации Совета ветеранов за спонсорскую деятельность, от Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы, от Правительства Москвы

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- сведения о заявке № 2008725610/50 – на 1 л. (1);
- сведения о свидетельстве № 272160 – на 1 л. (2);
- информация с сайта <http://www.restoran-shafran.ru> – на 3 л. (3);
- сведения о Патентном поверенном РФ Н.А. Матвеевой – на 1 л. (4);
- сведения из сети Интернет «Яндекс. Карты» – на 1 л. (5);
- заявление от 25.11.2008 – на 1 л. (6);
- устав правообладателя – на 10 л. (7);
- договоры аренды нежилого помещения за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и документация к ним – на 120 л. (8);
- лицензии Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы при Правительстве Москвы за 2003, 2006 – на 3 л. (9);
- карточка регистрации контрольно-кассовой техники – на 1 л. (10);
- информация о бапе с сайта <http://www.restoran-shafran.ru> – на 2 л. (11);

- договоры об оказании услуг в части размещения на опоре городского освещения или на отдельно стоящей самостоятельной опоре конструкции с информационным модулем о ресторане «ШАФРАН» за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – на 165 л. (12);

- реклама в «e-Adres», 2007, 2008 – на 2 л. (13);

- договоры с ЗАО «ЕВРО-АДЕС», документация к ним за 2006, 2007, 2008 – на 27 л. (14);

- выдержки рекламного характера из печатных изданий «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ», «АДРЕС МОСКВА», «Ресторанный гид», «Все рестораны Москвы», «ЧЕРНОВИК 2005 РЕСТОРАННЫЙ РЕЙТИНГ» за 2009, 2008, 2006, 2005 – на 11 л. (15);

- соглашения о сотрудничестве за 2006 с ЗАО «Четвертая власть» и за 2007 с ООО «Издательский Дом «СТРАНА И МИР», документация к ним – на 6 л. (16);

- заключение на колористическое решение от «Москомархитектура», 2005 – на 3 л. (17);

- сведения об администраторе доменного имени restoran-shafran.ru – на 1 л. (18);

- сведения о назначении генерального директора организации-правообладателя в период с 2004 по 2008 – на 5 л. (19);

- договор с ООО «МР Спэшл» на размещение web-сайта за 2003, документация к нему – на 31 л. (20);

- договоры с ООО «МР Спэшл» и ООО «ТРИО-дизайн студия» на сопровождение web-сайта за 2007, 2008, документация к ним – на 30 л. (21);

- заключения «МЧС РОССИИ» о соблюдении требований пожарной безопасности, 2009, 2006 – на 2 л. (22);

- дипломы и благодарственные письма за 2005, 2007 – на 7 л. (23);

- договор с ОАО «Связьинвест-Медиа» на размещение рекламной информации в системе «Желтые страницы» за 2008, документация к нему – на 4 л. (24);

- договор с ООО «Ресторанный рейтинг» на оказание абонентских услуг за 2003, документация к нему – на 29 л. (25);

- договор с ООО «1-ая городская справочная Служба» за 2008, документация к нему – на 8 л. (26).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 25.11.2008 и сохранить действие товарного знака «ШАФРАН» по свидетельству № 272160 в отношении зарегистрированных услуг.

Заседание коллегии, состоявшееся 04.08.2009, было перенесено на 19.08.2009 для более полного и объективного рассмотрения дела на основании ходатайства лица, подавшего заявление, с целью предоставления дополнительного времени для пояснения заинтересованности в рамках подачи заявления от 25.11.2008.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.08.2009, лицо, подавшее заявление, скорректировало первоначально испрашиваемый объем притязаний по заявлению от 25.11.2008. Вследствие чего, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ШАФРАН» по свидетельству № 272160 в отношении услуг 43 класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом".

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 25.11.2008, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.11.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 правообладателем 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (27.11.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 27.11.2005 по 26.11.2008 включительно.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 272160 представляет собой слово «ШАФРАН», исполненное буквами русского алфавита стилизованным шрифтом в вертикальном направлении. Знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно скорректированному объему притязаний по заявлению от 25.11.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ШАФРАН» по свидетельству № 272160 в отношении услуг 43 класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом".

Анализ коллегией Палаты по патентным спорам представленного отзыва показал следующее.

Согласно части документов (8) [договоры с ООО «Оникс Стейн», ООО «ИнвестКонсалтинг»] правообладатель в период с 2005 по 2009 принял в аренду от собственника нежилое помещение в здании, находящемся по адресу «г. Москва,

Спирidonьевский переулок, д. 12/9» с целью его использования для предприятия общественного питания. При этом правообладателем было учтено колористическое решение Москомархитектуры (17) в части комплексного благоустройства.

Правообладатель осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом (7). Согласно материалам (18,19) генеральный директор организации-правообладателя является администратором доменного имени restoran-shafran.ru. Материалы (20,21) подтверждают, что правообладатель должным образом организовал размещение и поддержание собственного web-сайта, который также содержит информацию о функционировании в помещении ресторана бара [материалы (11)].

Согласно лицензии (9) правообладатель имеет право на розничную продажу алкогольной продукции для потребления на месте покупки по указанному выше адресу в ресторане с названием «ШАФРАН». Согласно материалам (10) в ресторане «ШАФРАН» установлена соответствующая контрольно-кассовая техника. Материалы (22) подтверждают, что помещение ресторана «ШАФРАН» оборудовано и позволяет осуществлять свою деятельность в соответствии с необходимыми требованиями по пожарной безопасности.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что правообладателем предпринят необходимый комплекс мер для осуществления деятельности в области общественного питания. Анализ документов (23), представляющих собой почетные дипломы и благодарственные письма [в том числе, в рамках реализации программ по спонсорству], позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что правообладатель оказывал услуги по ресторанной деятельности в исследуемый период времени по адресу «г. Москва, Спирidonьевский переулок, д. 12/9».

Согласно части документов (12) на улицах Москвы были размещены информационные модули, работающие от электросети, содержащие информацию о ресторане под названием «ШАФРАН» с указанием координат его местонахождения, телефона, специфики предлагаемой кухни (ливанская, арабская).

Представленные документы (13-16,24,25) свидетельствуют о том, что услуги, предоставляемые правообладателем, в части ресторанного обслуживания (в том числе выездного), доставки блюд в пределах определенного района Москвы рекламировались посредством сети Интернет и печатных изданий и маркировались знаком «ШАФРАН». Данный довод позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что предоставляемые правообладателем услуги известны потребителю.

Кроме того, анализ представленного правообладателем отзыва показал, что использование знака «ШАФРАН» в горизонтальном положении не влияет на его отличительный характер в силу соблюдения при его написании одного алфавита (русский) и стилизации шрифта.

Материалы (1,2,4,5,6) не содержат сведений в части использования оспариваемого знака по свидетельству № 272160, поэтому не могут быть учтены коллегией в качестве доказательств использования. Договор (26) не содержит экономической документации (платежное поручение, либо акт сверки взаимных расчетов), подтверждающей его исполнение, следовательно, не может быть учтен коллегией в качестве доказательства использования.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания для вывода о том, что вышеотмеченные материалы содержат необходимые и достаточные сведения об оказании и введении в гражданский оборот услуг 43 класса МКТУ «рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» под товарным знаком «ШАФРАН» лицом, на имя которого произведена регистрация № 272160, то есть самим правообладателем. Использование оспариваемого знака по свидетельству № 272160 в отношении услуг «закусочные; кафе; кафетерии» правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, не прослеживается.

Довод правообладателя по поводу того, что подача заявления от 25.11.2008 способствует введению потребителя в заблуждение, коллегия признает

несостоятельным, поскольку в рамках рассмотрения спора об использовании знака не исследуется фактор правомерности его регистрации.

В отношении довода правообладателя относительно того, что подача заявления от 25.11.2008 является фактом недобросовестной конкуренции, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данный вопрос не подлежит исследованию, поскольку не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.11.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 272160 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня услуг:

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

(511) 43 - аренда помещений для проведения встреч; рестораны;
рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по
приготовлению блюд и доставки их на дом.