

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 от 30.08.2010, поданное ООО Компания «ВАТЕЛЬ», Москва (далее - лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака «VATEL» по международной регистрации №801204 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.11.2002 за №801204 на имя ASSOCIATION INSTITUT VATEL, Франция. В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на VATEL DEVELOPPEMENT (далее — правообладатель).

Знак по международной регистрации №801204 представляет собой словесное обозначение «VATEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении всех услуг 41 и 43 классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №801204, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ: «organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires; planification de réceptions (divertissement)» и услуг 43 класса МКТУ: «restauration (alimentation), cantines; services de maîtres de maison (services de cuisine et services de maîtres d'hôtel)» затрагивает его интересы в той же области с использованием тождественного обозначения.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 30.08.2010 копии следующих материалов:

- сведения о Российской международной академии туризма (РМАТ) на 36 л.[1];
- справочник 10 лет деятельности Французской Торгово-промышленной палаты в Российской Федерации на 4 л.[2];
- лицензионный договор на 14 л. [3];
- соглашение №4 от 24.06.2009 между правообладателем и Российской международной академией туризма и платежные документы за использование знака по м.р. №801204 на 6 л.[4];
- сертификат соответствия Института Ватель на 1 л.[5];
- сведения из средств массовой информации о международной программе «Ватель-РМАТ» на 11 л.[6];
- поздравительные письма по случаю первого выпуска студентов, прошедших обучение по международной программе «Ватель-РМАТ», на 3 л. [7];
- страницы справочника 2008-2009 для поступающих в вузы на 2 л. [8];
- страницы справочника «Образование – 2007-2008» на 2 л. [9];

- страницы журнала «Ресторан Technologies» №2(11) от февраля 2010 на 4 л. [10];
- договор от 08.09.2008 между ООО «Торговый дом «Аслан» и РМАТ с подтверждением его исполнения на 6 л.[11];
- договор от 31.10.2008 между ЗАО ТГК «Измайлово» и РМАТ с подтверждением его исполнения на 4 л.[12];
- письмо генерального директора ассоциации «Клуб Франция» на 1 л. [13];
- фотографии фуршетов и торжественных приемов с использованием знака «VATEL» на 9 л.[14].

По мнению правообладателя представленные документы подтверждают использование знака «VATEL» по международной регистрации №801204 на территории Российской Федерации.

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.08.2010, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2010, включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в

гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

В соответствии с пунктом 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 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во

внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (03.09.2010) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, т.е. с 03.09.2007 по 02.09.2010 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Правообладатель знака по международной регистрации №801204 заключил лицензионный договор [3] с Российской международной академией туризма (далее – РМАТ), которая и осуществляла использование указанного знака на территории Российской Федерации, что подтверждается лицензионными платежами [4]. На основании указанного договора и в соответствии с договорами на оказание услуг [11, 12] РМАТ осуществляла в указанный выше трехлетний период деятельность, связанную с проведением учебных, практических занятий, мастер-классов и других учебно-методических мероприятий по обучению приготовлению и оформлению ресторанных блюд и ресторанному обслуживанию с использованием знака «VATEL». При этом для указанных целей были задействованы так называемые «тренинговые» рестораны, что отражено в пункте 5.10 лицензионного договора [3], в том числе на базе гостиницы «Измайлово» в Москве.

Представленные фотографии [14] и письмо генерального директора ассоциации «Клуб Франция» франко-российской торгово-промышленной палаты [13] свидетельствуют об использовании знака по международной регистрации №801204 при осуществлении ресторанного обслуживания студентами, обучающимися в РМАТ, в частности, при проведении торжественных приемов и фуршетов в ресторане «Атлас», гостиничном комплексе «Измайлово», банкетном зале «Екатерининский дворец» и иллюстрируют наличие используемого знака на форменной одежде обслуживающего персонала.

Проанализировав совокупность представленных фактических данных, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что под знаком «VATEL» лицензиатом правообладателя осуществляется обучение, в том числе практическим навыкам ресторанного обслуживания и приготовления блюд в «тренинговых» ресторанах на территории Российской Федерации, что подтверждает использование знака по международной регистрации №801204 в указанный трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, в отношении части услуг 41 класса МКТУ: «organisation et conduite de séminaires» и части услуг 43 класса МКТУ: «restauration (alimentation); services de maîtres de maison (services de cuisine et services de maîtres d'hôtel)».

Что касается услуг 41 класса МКТУ: «organisation et conduite de conférences, de congrès; planification de réceptions (divertissement)» и услуг 43 класса МКТУ: «cantines», в отношении которых рассматривается поданное заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №801204, то представленные правообладателем материалы не содержат фактических данных об использовании указанного знака на территории Российской Федерации.

От лица, подавшего заявление, поступило особое мнение и дублирующее его обращение на имя руководителя Роспатента от 04.04.2011. Доводы, изложенные в указанной корреспонденции, касаются несогласия с принятым коллегией решением и проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии. В отношении довода о том, что представителю лица, подавшего заявление, не дали возможности ознакомиться с документами правообладателя и не разрешили снять с них копию, необходимо отметить следующее.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 15.03.2011 и 31.03.11, представителем правообладателя были представлены документы, касающиеся использования знака, с которыми представитель лица, подавшего заявление, был ознакомлен. Что касается того, что ему не было разрешено снять копии с представленных документов, то, действительно, в рамках заседания коллегии это невозможно. Однако, у лица, подавшего заявление, была возможность более детально ознакомиться с

материалами второй стороны и даже сфотографировать их, обратившись к ответственному за рассмотрение заявления, что сделано не было. Кроме того, следует отметить, что коллегия принимает решение на основании анализа совокупности документов, представленных правообладателем в подтверждение факта использования товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 30.08.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №801204 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «organisation et conduite de conférences, de congrès; planification de réceptions (divertissement)» и услуг 43 класса МКТУ: «cantines».