

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), 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 палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 07.08.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «BYBLOS» по свидетельству №334834, поданное по поручению компании LE BYBLOS Société anonyme (LE BYBLOS S.A.), Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006719165/50 с приоритетом от 11.07.2006 зарегистрирован 26.09.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №334834 на имя Свингер Интернэшнл С.п.А., Виа Фестара Вечиа, 44, 37012, Буссоленго, Верона, Италия (далее – правообладатель) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «BYBLOS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «BYBLOS» произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее –

Закон), пунктами 2.5, 2.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила) и статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение по оспариваемому знаку тождественно отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение - LE BYBLOS S.A., право на которое возникло у него раньше даты международной регистрации №885489;

- основная регистрация компании в Торговом реестре и реестре компаний произведена 06 апреля 1967 года. Согласно регистрационным документам фирменное наименование компании - LE BYBLOS S.A., правовая форма - Société anonyme, главный офис – SAINT TROPEZ (Var.) Avenue Paul Signac-83990, начало деятельности – 04 июня 1964 г., основная деятельность, заявленная при регистрации – приобретение недвижимости по адресу SAINT TROPEZ (Var.) Avenue Paul Signac, разрушение зданий и сооружений, предназначенных для туристических отелей и в более общем смысле, создание, приобретение и эксплуатация таких объектов;

- основная деятельность компании по состоянию на 1985 г. – владение и эксплуатация отелей; по состоянию на 1988 г. (расширение деятельности) – музыкальный бар; по состоянию на 1998 – отель, музыкальный бар, ночной клуб (дискотека);

- при ведении хозяйственной деятельности использовалось обозначение «HOTEL –LE BYBLOS» и торговое наименование – «BYBLOS»;

- отель «BYBLOS» был основан в Сан-Тропэ известным ливанским бизнесменом Жаном-Проспером Гэй-Пара. Отель получил свое название от находящегося на территории современного Ливана древне-финикийского города Библос (современное селение Джубейль/Жебель). В том же 1967 году компания была продана новому владельцу, который в 1984 году открыл новый отель «BYBLOS DES NEIGES» в Куршавеле;

- отели «BYBLOS», Сан-Тропэ и «BYBLOS DES NEIGES», Куршавель предлагают своим посетителям широкий перечень услуг: бассейн, тренажерный зал, сауна, салон красоты, спортивные услуги, игры, услуги связи, услуги по обслуживанию одежды и обуви, услуги няни, хранение ценностей, услуги конференц и банкет-зала; услуги баров и ресторанов, ночной клуб, услуги магазинов, организацию экскурсий и т.д.;

- неотъемлемой частью отеля «BYBLOS», Сан-Тропэ является ночной клуб «Les Caves du Roy». С 2003 по 2005 годы выходят три альбома клубной музыки «Hotel Byblos Saint-Tropez since 1967», представляющие набор клубной музыки, объединенной концепцией клуба «Les Caves du Roy»;

- отели «BYBLOS» являются участниками системы «Ведущие отели мира». С 2000 года в России отдых в отелях «BYBLOS» в Сан-Тропэ и «BYBLOS DES NEIGES» в Куршавеле предлагает российским туристам компания «Содис», что подтверждается буклетами и каталогами;

- за период с января 2002 г. по июнь 2006 г. в отеле «BYBLOS», Сан-Тропэ гражданами России был зарезервирован 591 номер, а в отеле «BYBLOS DES NEIGES» - 4652 номера, в сентябре 2007 года в отеле «BYBLOS», Сан-Тропэ вместе с компанией Sisleу останавливалась пресс-группа из России, о чем свидетельствует статья «Отчет о визитах прессы за 2007 г.»;

- регистрация обозначения «BYBLOS» на имя Свингер Интернэшнл С.п.А. для услуг 41, 43 класса МКТУ будет вводить потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку это обозначение в отношении данных услуг в силу его многолетнего и активного использования имеет мировую известность и ассоциируется у потребителей с иным лицом, а именно с лицом, подавшим возражение, и его отелями BYBLOS.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «BYBLOS» по свидетельству №334834 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №334834 [1];
- копия каталога «Содис» за 2000 г. «Индивидуальные туры» [2];
- копия приложений каталога Содис за 2000 г. «Индивидуальные туры» [3];
- копия буклета «Содис», февраль 2001 г. [4];
- копия компакт-диска «Содис», весна/лето 2003 г. (с распечаткой содержания диска) [5];
- копия компакт-диска «Содис», весна/лето 2004 г. (с распечаткой содержания диска) [6];
- копия компакт-диска «Содис», весна/лето 2000 г. (с распечаткой содержания диска) [7];
- копия каталога «Содис» «Индивидуальные туры», осень/зима 2005-2006 г. [8];
- копия выписки из Торгового реестра, 1967 г. (с переводом) [9];
- копия выписки из Торгового реестра, 1985 г. (с переводом) [11];
- копия выписки из Торгового реестра, 1988 г. (с переводом) [12];
- копия выписки из Торгового реестра, 1998 г. (с переводом) [13];
- копия выписки из Торгового реестра по состоянию на 07.03.2007 г. (с переводом) [14];
- копия Большого толкового словаря русского языка Д.Н. Ушакова, М.: «Аст.Астрель, 2004) [15];
- распечатка из Яндекс (Большая советская энциклопедия) [16];
- распечатка из сети Интернет статьи «Где развлекается российская элита» [17];
- распечатка из Интернет рассказа «Моя Франция (Сан-Тропе)» [18];
- распечатка из Интернет рассказа «Пять заблуждений о Французской Ривьере. Лазурный берег Франции. После поездки». [19];
- копия каталога «Визиты Прессы» 2007 г. (с переводом) [20];
- копия аффидавита с приложением (с переводом) [21];
- копия Письма компании Evolution Voyages от 14.12.2007 г. с Интернет распечаткой сведений о компании (с переводом) [21];

- копии статьи «The Leading hotels of the World» за 1992, 1993, 1994, 2002, 2003, 2006, 2007 гг. (с переводом) [22];

- копия брошюры «Room directory Byblos», лето 2005 г. (с переводом) [23];

- копия брошюры «Byblos» (с переводом) [24];

- копия брошюры «Hotel Byblos», 1970 г. (с переводом) [25];

- копия брошюры «Byblos» 1986 г. (с переводом) [26];

- копия брошюры «Byblos» 1996 г. (с переводом) [27];

- копия журнала «Лето 2004» (с переводом) [28];

- копия журнала «Лето 2005» (с переводом) [29];

- копия брошюры «Hotel Byblos» и «Hotel Byblos des Neiges» 1992 [30];

- распечатка сайта в Интернет <http://www.2747.com/world/disco/saintropez.htm> (с переводом) [31];

- распечатка сайта в Интернет <http://www.cigaraficionado.com/Cigar/Aficionado/Archives/199908/hb899.html> (с переводом) [31];

- распечатка Интернет-сайта http://www.nova.fr/byblos/index_e.htm (с переводом) [32];

- распечатка Интернет-сайта <http://www.forbes.com/2002/08/08/08080dow.html> (с переводом) [33];

- распечатка сайта в Интернет <http://www.metrotravelguide.com/htelinfo/SaintTropez//France/24017/> (с переводом) [34];

- распечатка сайта в Интернет <http://www.saint-tropez.com/hotels.html> (с переводом) [35];

- распечатка сайта в Интернет http://www.travelintelligence.net/wsd/hotels/htls_355.html (с переводом) [36];

- распечатка сайта в Интернет <http://saint-tropez.enfrance.org/english/tropez3.htm> (с переводом) [37];

- копия письма от 02.07.2008 г., с приложением выписки из официального плана города Сан-Тропэ (с переводом) [38];

- распечатка сайта в Интернет http://www.plong.com/page_pid_85_release_45954_lang_1.aspx [39];

- распечатка сайта в Интернет <http://forum.funkysouls.com/dump/f57t18663.html> [40];

- распечатка сайта в Интернет http://bananastreet.ru/2007/07/31/hotel_byblos_hotel_byblos_vol_3_sainttropez_since_1967.html [41];

- копия выдержки из журнала «BBC News» декабрь 1986 г. (с переводом) [42];

- копия выдержки из журнала «BBC News» март 1988 г. (с переводом) [43];

- копия статьи из журнала «Scotland on Sunday» июль 2002 г. (с переводом) [44];

- копия статьи из журнала «Travel&Leisure» июль 2002 г. (с переводом) [45];

- копия статьи из журнала «USA Today Life» (с переводом) [46];

- копия статьи «Whish you were here» (с переводом) [47];

- копия статьи из журнала «Town&Country» [48];

- копия статьи из журнала «Vogue» апрель/май 2002 г. (с переводом) [49];

- копия статьи из журнала «Harpers» [50];

- копия статьи из журнала «La Vie» [51];

- копия статьи из журнала «Power and Politics» [52];

- распечатка с сайта в Интернет www.byblos.com [53];

Правообладатель товарного знака «BYBLOS» по свидетельству №334834, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ни фирменное наименование в целом, ни его различительная часть не являются тождественными товарному знаку по свидетельству №334834, поскольку под тождеством подразумевается совпадение обозначений во всех элементах. Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «BYBLOS», а фирменное наименование - из элементов «LE BYBLOS S.A.», различительной частью фирменного наименования является элемент «LE BYBLOS», таким образом, отсутствие тождества представляется очевидным;

- товарный знак не содержит в своем составе ни элементов, способных ввести потребителя в заблуждение, ни ложных элементов;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств введения потребителей в заблуждение в связи с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку;

- услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, не предназначены для среднестатистического потребителя ввиду их высокой стоимости. Потребители данных услуг с особым вниманием относятся к выбору места отдыха и фирме, оказывающей данные услуги, и, соответственно, не могли и не могут быть введены в заблуждение;

- потребитель, желающий отдохнуть в Италии и выбирающий отель компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» (находящийся в провинции Верона), не может быть потенциальным клиентом компании «Ле Библос С.А.», поскольку эта компания не имеет отелей на территории Италия. В свою очередь компания «Свингер Интернешнл С.п.А.» не имеет отелей во Франции. Маловероятным является предположение лица, подавшего возражение, о том, что клиенты, не знающие, куда им поехать – в Италию или во Францию, выберут то или иное направление только потому, что ошибочно предположат, что смогут воспользоваться услугами компании «Ле Библос С.А.» в обеих странах;

- компания «Свингер Интернешнл С.п.А.» является владельцем товарных знаков со словесным элементом «BYBLOS» во многих странах мира (Нидерландские Антильские острова, Саудовская Аравия, Аргентина, Аруба, Австралия, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Бразилия, Китай,

Канада, Чили, Китай, Колумбия, Европейское Сообщество, Республика Корея, Коста-Рика, Дания, Эквадор, Сальвадор, ОАЭ, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Япония, Иордания, Греция, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индия, Индонезия, Албания, Алжир, Армения, Бутан, Босния, Герцеговина, Болгария, Хорватия, Куба, Египет, Лихтенштейн, Македония, Казахстан, Лесото, Либерия, Марокко, Монако, Монголия, Мозамбик, Узбекистан, Молдова, КНДР, Румыния, Сан-Марино, Сьерра-Леон, Судан, Швейцария, Свазиленд, Таджикистан, Украина, Вьетнам, Сербия, Черногория, Иран, Намибия, Сирия, Антигуа и Барбуда, Исландия, Норвегия, Сингапур, Туркменистан, Турция, Замбия, США, Франция, Венгрия, Литва, Польша, Бенилюкс, Макао, Мексика, Норвегия, Панама, Перу, Катар, Великобритания, Доминиканская Республика, Южная Африка, Таиланд, Тайвань) и на территории Российской Федерации (товарный знак «BYBLOS» по свидетельству №334834, зарегистрированный для услуг 41, 43 классов МКТУ; знак «BYBLOS» по международной регистрации №430742, зарегистрированный для товаров 25 класса МКТУ; знак «BYBLOS» по международной регистрации №506961, зарегистрированный для товаров 03, 18 классов МКТУ; знак «BYBLOS» по международной регистрации №513711, зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ; знак «BYBLOS» по международной регистрации №850182, зарегистрированный для товаров 14, 20 классов МКТУ; знак «BYBLOS ART HOTEL VILLA AMISTÁ» по международной регистрации №885489, зарегистрированный для услуг 43 класса МКТУ; товарный знак «BYBLOS» по свидетельству №331044, зарегистрированный для товаров 03, 09, 14, 18, 20, 25 классов МКТУ);

- обороты компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» в России по продаже товаров, маркированных товарным знаком «BYBLOS», составляют миллионы евро;

- реклама товаров, маркированных знаком «BYBLOS», опубликована во многих российских журналах;

- известность знаков со словесным элементом «BYBLOS» в 2009 году была признана итальянским судом г. Венеция во время судебного процесса, инициированного компанией «Ле Библос С.А.» против международной

регистрации знака «Hotel Byblos», принадлежащей компании «Свингер Интернешнл С.п.А.»;

- в силу известности и приобретенной репутации в области производства одежды, очков, часов и парфюмерии охрана знаков «BYBLOS» может распространяться и на любую другую область, относящуюся к «сектору роскоши», такой как гостиничная и ресторанная деятельность;

- многие известные производители и владельцы престижных брендов в области моды и предметов роскоши постепенно расширили сферу своей деятельности услугами из других областей (в том числе деятельностью в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса), но все они воспринимаются как предметы роскоши, символизирующие определенный образ жизни;

- компания «Ле Библос С.А.» работает в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением только в Сен-Тропе и Куршавеле, в связи с чем отсутствуют основания рассматривать фирменное наименование компании «Ле Библос С.А.» как используемое за пределами страны происхождения и, следовательно, оно не может ассоциироваться у российских потребителей с товарным знаком по свидетельству №334834.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2008 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака «BYBLOS» по свидетельству №334834.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- декларация компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» о наличии регистраций товарных знаков со словесным элементом «BYBLOS» по всему миру (с переводом-анотацией) [37];

- декларация компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» по продаже товаров, маркированных товарным знаком «BYBLOS», в России и по расходам на маркетинг и рекламу в России, связанным с товарным знаком «BYBLOS» (с переводом-анотацией) [38];

- декларация компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» по продаже товаров, маркированных товарным знаком «BYBLOS», во всем мире (с переводом-анотацией) [39];

- копии некоторых публикаций в российских журналах [40];

- решение Суда г. Венеции от 02.07.2009 (с переводом-аннотацией) [41];

- распечатка с сайта стороны, подавшей возражение [42];

- копии публикаций товарных знаков с элементом «BYBLOS», получивших охрану в России на имя компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» (с переводом-анотацией) [43].

Необходимо также отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2009, лицо, подавшее возражение, представило свои комментарии на отзыв правообладателя (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 14.09.2009), основные доводы которого сводятся к следующему:

- необоснован вывод правообладателя об отсутствии тождества оспариваемого товарного знака «BYBLOS» и части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Обозначение «BYBLOS» является основной отличительной частью фирменного наименования компании «Le Byblos S. A.», в то время как «Le» - не имеющий смыслового значения определенный артикль, употребляемый согласно правилам грамматики французского в сочетании с именем существительным (Byblos), а «S. A.» означает организационно-правовую форму предприятия (Societe Anonyme - акционерное общество). В оспариваемом знаке основным индивидуализирующим элементом также является слово «BYBLOS». Следовательно, в рассматриваемом случае имеет место тождество охраноспособной части товарного знака №885489 и фирменного наименования «Le Byblos S. A.»;

- неверным является утверждение правообладателя о том, что использование фирменного наименования «Le Byblos S. A.» только на территории Франции исключает возможность рассматривать указанное

фирменное наименование как используемое за пределами страны происхождения и известное российскому потребителю;

- действовавшая на момент международной регистрации оспариваемого знака редакция Закона не содержит необходимости подтверждать факт известности фирменного наименования на территории Российской Федерации. В свою очередь материалы возражения содержат ряд документов, подтверждающих известность компании «Le Byblos S. A.» российскому потребителю в качестве владельца знаменитой сети отелей «BYBLOS», чьими гостями являются граждане России;

- фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица. Очевидно, что непосредственное использование фирменного наименования возможно только там, где компания осуществляет свою деятельность. При этом неверным является отождествление территории использования фирменного наименования и географии его известности потребителю;

- по мнению правообладателя, для подтверждения правомерности ссылки на положения пункта 3 статьи 6 Закона необходимо представить доказательства реального введения в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, однако по смыслу указанной статьи достаточно установить потенциальную возможность введения потребителя в заблуждение;

- правообладатель оспариваемого знака является владельцем отеля, расположенного на территории Италии. Наличие у компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» отеля в Вероне и отсутствие отеля в России подтверждается материалами отзыва;

- открытие правообладателем оспариваемого товарного знака отеля «BYBLOS» в России ввиду широкой известности российскому потребителю отелей компании «Le Byblos S.A.» может вызвать ложное представление о том, что новый отель входит в сеть известных французских отелей;

- нельзя согласиться с мнением правообладателя о том, что известность оспариваемого знака в отношении товаров 03, 09, 14, 25 классов

МКТУ может распространяться и на другую область, относящуюся к сектору роскоши, такую как отели и рестораны, поскольку правообладателем не представлены какие-либо документы, подтверждающие объемы реализованной продукции и суммы затрат на ее рекламу на территории Российской Федерации. Представленный Аффедевит к таким документам не относится ввиду ненадлежащего оформления;

- решение суда города Вероны, на которое ссылается правообладатель, не относится к существу рассматриваемого дела и не может быть принято во внимание, поскольку решение, принятое судебным органом одной страны, не затрагивает правовую охрану товарного знака, предоставленную на территории других стран; нормы национального законодательства Италии не соответствуют нормам Российского законодательства; в России предусмотрена самостоятельная процедура признания знака общеизвестным; решение итальянского суда не распространяется на правоотношения сторон в Российской Федерации; основания и предмет спора различны, вследствие чего решение суда не имеет преюдициальной силы.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих лиц, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (11.07.2006) правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутые выше Закон и Правила.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно статье 8^{a)} Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №334834 представляет собой словесное обозначение «BYBLOS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «BYBLOS» имеет смысловое значение: «BYBLOS» - название древне-финикийского города Библос (см. <http://slovari.yandex.ru>). Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; услуги развлекательные; услуги музыкальные; музыкальные бары; дискотеки» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; гостиницы, отели; рестораны; услуги баров; дешевые рестораны, столовые; кондитерские; кафетерии; услуги по быстрому приготовлению и доставке блюд; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению и доставке блюд в режиме самообслуживания; пиццерии; сэндвич-бары; кафе-мороженое; гриль-бары; закусочные».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «BYBLOS» носит фантазийный характер в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №334834, а также в отношении лица, оказывающего данные услуги.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, в силу чего у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров (услуг), сопровождаемых оспариваемым знаком, одному лицу.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют о том, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под обозначением «BYBLOS», при наличии использования обозначения «BYBLOS» в отношении этих же услуг компанией «Le Vyblos S.A.» во Франции.

Коллегия никоим образом не ставит под сомнение существование и многолетнюю деятельность во Франции фешенебельного отеля «BYBLOS», принадлежащего компании «Le Vyblos S.A.», доказательством чего служат выдержки из западных средств массовой информации. Вместе с тем из материалов дела следует, что правообладатель оспариваемого товарного знака – компания «Свингер Интернешнл С.п.А.» также владеет эксклюзивным отелем под названием «BYBLOS» в Италии, в окрестностях города Верона. Причем компания «Le Vyblos S.A.» не осуществляет деятельность по оказанию гостиничных услуг и услуг ресторанов нигде, кроме Франции, а компания «Свингер Интернешнл С.п.А.» в свою очередь ведет гостиничный бизнес только в Италии.

Как следует из представленных правообладателем материалов, обозначение «BYBLOS» используется компанией «Свингер Интернешнл С.п.А.» в области производства предметов одежды и аксессуаров и стало известно на территории Российской Федерации, например, благодаря публикациям в отечественных средствах массовой информации. Из представленных публикаций в российских изданиях [40] можно сделать вывод, что одежда под маркой «BYBLOS» предлагалась к продаже в

московском магазине Крокус Сити Молл по крайней мере в 2005 году до даты приоритета оспариваемого знака. Причем принадлежащее компании «Свингер Интернешнл С.п.А.» обозначение «BYBLOS» выполнено в характерной графике, которая использована также и в оспариваемом знаке. Учитывая узнаваемость и оригинальность графического исполнения слова «BYBLOS», потребитель будет ассоциировать товары и услуги, сопровождаемые этим обозначением, с одним и тем же владельцем. Кроме того, следует отметить, что российскому туристу предоставлена возможность посещать как Францию, так и Италию, в силу чего он владеет информацией как о французской, так и об итальянской гостиницах. Учитывая, что французская и итальянская компании осуществляют гостиничный бизнес только в пределах своих стран, отсутствует вероятность смешения потребителем услуг, связанных с гостиничной и ресторанной деятельностью, и возможность ложных представлений о принадлежности их именно французской компании «Le Byblos S.A.».

Дополнительно следует указать, что лицом, подавшим возражение, не представлено фактических данных, таких как, например, социологические исследования, опросы общественного мнения, данные об объемах продаж, рекламе и т.п., позволяющих сделать выводы об ассоциировании потребителем оспариваемого знака с деятельностью французской компанией «Le Byblos S.A.» и принадлежащего ей отеля «BYBLOS».

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Как правомерно указано лицом, подавшим возражение, словесный элемент «BYBLOS» оспариваемого товарного знака тождествен части фирменного наименования компании «Le Byblos S.A.», зарегистрированной в Торговом реестре г. Сан-Тропе, Франция 06.04.1967 [9]. На дату

регистрации фирменного наименования компании основной сферой ее деятельности являлось приобретение недвижимости, создание, приобретение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для туристических отелей. Компания расширяла область своей деятельности, и, как следует из представленных материалов [13], основной сферой ее деятельности по состоянию на 1998 год являлись гостиничные услуги, услуги музыкального бара и ночного клуба (дискотека). Компания «Le Byblos S.A.» является владельцем отелей «BYBLOS» и «BYBLOS DES NEIGES» в Сан-Тропе и Куршевеле.

Однако, по мнению Палаты по патентным спорам, указанные обстоятельства являются недостаточными для вывода о несоответствии оспариваемого знака положениям законодательства, действовавшего на момент международной регистрации знака.

Как следует из пункта (в) статьи 8^a) Парижской конвенции, охрана, предоставляемая иностранному фирменному наименованию, согласно принципу «национального режима», фигурирующего в статье 2 конвенции, должна быть такой же, как охрана, предоставляемая национальным фирменным наименованиям.

Национальным законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 7 Закона, должно иметь место не только тождество охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части) со спорным товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг).

Исходя из смысла статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Материалы дела свидетельствуют о том, что компания «Le Byblos S.A.» оказывает услуги только на территории Франции и никакой хозяйственной деятельности в России не ведет. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о наличии у компании «Le Byblos S.A.» прав на услуги, связанные с гостиничным бизнесом в Российской Федерации, и как следствие этого о столкновении прав на данное фирменное наименование и оспариваемый товарный знак в пределах Российской Федерации.

Таким образом, доводы возражения от 07.08.2008 о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака «BYBLOS» по свидетельству №334834 была произведена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона, является необоснованной.

Также следует отметить, что по завершении заседания коллегии от лица, подавшего возражение, поступило обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2009 о неправомерности принятого на заседании коллегии решения Палаты по патентным спорам. Доводы поступившего обращения не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в представленных на заседании коллегии комментариях на отзыв правообладателя (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 14.09.2009), вследствие чего не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «BYBLOS» по свидетельству №334834.