

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 08.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 286227 в связи с неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Кров Плюс", г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Maestro de Oliva» по заявке № 2003715458/50 с приоритетом от 11.08.2003 была произведена 06.04.2005 за № 286227 в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе услуги ресторанов; обеспечение временного проживания» на имя Олив Лайн Интэнэшэнл, С.Л., Испания (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию знак представляет собой "словесное обозначение Maestro de Oliva (Маэстро дэ Олива): Maestro - «учитель, мастер, музыкант» в переводе с испанского, de Oliva - фамилия некоего вымышленного лица, при этом частица «де» указывает на его дворянское происхождение; Oliva - «олива, оливковое дерево, оливка» в переводе с испанского. В целом обозначение воспринимается как указание на вымышленное лицо дворянского происхождения, известное в области искусства, чья деятельность приносит радость и удовольствие людям".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Maestro de Oliva" по свидетельству № 286227 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче данного заявления.

В адрес правообладателя (Olive Line International, S.L., Orense, 85, 28020 Madrid, Spain) и представителя правообладателя (Попеленскому Н.К., а/я 11, Москва, 127055) в установленном порядке были направлены уведомления от 10.09.2008 за № 2003715458/50(984542) о принятии заявления к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 08.04.2009.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва за № 101340 от 05.03.2009 и 23.03.2009 на заявление от 08.08.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «Maestro de Oliva» по свидетельству № 286227, доводы которого сведены к следующему:

1. в Российской Федерации на территории торгового комплекса "МЕГА-ХИМКИ" более 4 лет работает ресторан «Maestro de Oliva»;
2. услуги ресторана «Maestro de Oliva» с испанской кухней оказываются правообладателем без какого-либо перерыва;
3. в числе посетителей ресторана посол Испании и другие сотрудники посольства этой страны. Так в 2005 году происходило празднование открытия нового здания консульства Испании в Москве;
4. информация о ресторане с испанской кухней «Maestro de Oliva» доступна российским потребителям посредством сети Интернет, объявлений, рекламы;
5. создание, открытие, последующая деятельность ресторана «Maestro de Oliva», в том числе в настоящее время и в подготовительный период, предшествующего открытию ресторана в 2005 г., осуществлялись по инициативе и под непосредственным контролем правообладателя знака по свидетельству № 286227;
6. в период 2003-2004 г., предшествующий открытию ресторана «Maestro de Oliva», а также в 2005-2006 от имени и по поручению

правообладателя ведение хозяйственной деятельности в Российской Федерации осуществляло ЗАО "Маэстро де Олива". При этом все вопросы относительно обеспечения непосредственного функционирования ресторана и вопросы использования оспариваемого знака решаются непосредственно руководителем предприятия правообладателя;

7. с 2007 года деятельность правообладателя по эксплуатации ресторана продолжается с привлечением ООО "Академия вкуса", которое осуществило все необходимые мероприятия по обеспечению продолжения деятельности ресторана «Maestro de Oliva»;
8. правоотношения в части оформления вывесок как средства размещения наружной информации регулируются законодательством в сфере рекламы, требования которого, в частности, предписывают использование русского языка;
9. в реальной хозяйственной деятельности необходимо соблюдать права потребителей в части получения информации на понятном языке, то есть на русском языке;
10. с учетом особенностей процедуры согласования и регистрации вывески, а также в связи с получением разрешительной документации контролирующих и надзорных органов правообладателем было решено использовать оспариваемый знак по свидетельству № 286227 на русском языке;
11. законодательством допускается использование знака с изменениями отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность и не ограничивающими его охрану.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов (в 2 экз.):

- каталог компании правообладателя "С новинками 2005 года" (1);
- визитная карточка ресторана «Maestro de Oliva» - на 2 л. (2);
- журнал "РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ" за 2005 г. (3);
- чеки на обслуживание посетителей – 5 экз. (4);
- распечатка из книги отзывов и предложений – на 3 л. (5);
- рекламная брошюра ресторана «Maestro de Oliva» (6);
- объявления для сотрудников консульства – на 2 л. (7);
- фотография участников празднования в ресторане «Maestro de Oliva» - на 1 л. (8);
- календарь за 2007 с информацией о правообладателе (9);
- сведения из сети Интернет о ресторане «Maestro de Oliva» - на 10 л. (10);
- устав ЗАО "Маэстро де Олива" – на 26 л. (11);
- протокол общего собрания акционеров ЗАО "Маэстро де Олива" от 28.10.2003 – на 2 л. (12);
- письмо ООО "ИКЕА МОС" от 17.11.2004 г. в связи с выставлением счетов за открытие ресторана ЗАО "Маэстро де Олива" – на 4 л. (13);
- переписка руководителей предприятия правообладателя и ЗАО "Маэстро де Олива" – на 45 л. (14);
- карта блюд, бизнес-ланчей, винные карты, карты напитков в буклете (15);
- договор аренды между ООО "ИКЕА МОС" и ООО "Академия вкуса" для ресторана «Maestro de Oliva», дополнительное соглашение к нему - на 21 л. (16);
- санитарно-эпидемиологическое заключение – на 3 л. (17);
- полис по страхованию от 22.05.2008 – на 60 л. (18);

- книга отзывов и предложений ООО "Академия вкуса" (19);
- заявление директора компании правообладателя, перевод – на 5 л. (20).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 08.08.2008 и сохранить действие товарного знака «Maestro de Oliva» по свидетельству № 286227 в отношении зарегистрированных услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2009, правообладатель представил ходатайство, в котором изложил просьбу об отказе в удовлетворении заявления от 08.08.2008 вследствие отсутствия заинтересованности у лица, подавшего заявление. В данном случае права и интересы лица, подавшего заявление, на обозначение "ОЛИВА" по заявке № 2007703953/50 защищены свидетельством за № 370083, что приводит к отсутствию его интереса при вопросе прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 286227. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям. Лицо, подавшее заявление, получило исключительное право на товарный знак "ОЛИВА" по свидетельству № 370083 (заявка за № 2007703953/50). В данном случае коллегия усматривает возможность ущемления имеющихся у лица, подавшего заявление, исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 370083. Указанный вывод обусловлен близкой фонетикой оспариваемого знака по свидетельству № 286227 и товарного знака "ОЛИВА" по свидетельству № 370083, а также однородностью услуг 43 класса МКТУ и совпадением области деятельности правообладателя и лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 08.08.2008, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.08.2008 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 (18.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.08.2005 по 17.08.2008 включительно.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 286227 представляет собой словосочетание «Maestro de Oliva», исполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе услуги ресторанов; обеспечение временного проживания».

Анализ коллегией представленного отзыва показал следующее.

Согласно документам (1,3,6,9,15) знак «Maestro de Oliva» используется правообладателем в качестве средства индивидуализации масла, оливок, которые отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации, что исключает возможность учета данных материалов в качестве доказательств использования.

Согласно материалам (1-6, 9,10, 12,14,15,17-19) в качестве названия ресторана используется обозначение "Маэстро де Олива", исполненное буквами русского алфавита с оригинальной графической проработкой. Кодекс (пункт 2 статьи 1486) признает использованием товарного знака его использование с изменением его отдельных элементов, не влияющим на различительную способность знака и не ограничивающим его правовую охрану. При этом, исходя из положений статьи 5Са

Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990, изменения отдельных элементов знака не должны изменять отличительного характера знака.

Использование обозначения "Маэстро де Олива", выполненного буквами русского алфавита, существенно отличает данное обозначение от знака «Maestro de Oliva», выполненного буквами латинского алфавита, по визуальному восприятию. В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам усматривает изменение отличительного характера знака, что не позволяет учесть документацию (1-6, 9,10, 12,14,15,17-19) в качестве доказательств использования оспариваемого товарного знака по свидетельству № 286227. В данном случае, можно сделать вывод о том, что используется иной товарный знак в качестве средства индивидуализации услуг ресторана.

Ссылка правообладателя на законодательство о рекламе и предоставлении информации о товаре потребителям не может быть признана обоснованной, поскольку не представлены нормативные документы, содержащие запрет на использование товарного знака, выполненного латинским алфавитом.

Документы (2,8) не содержат данных, а именно число-месяц-год, позволяющих проанализировать использование товарного знака в определенный период времени. В материалах (7,8) отсутствует информация о правообладателе. Материалы (7,12,13,часть14) содержат информацию о ресторане с маркировкой «Maestro de Oliva», однако, данные документы выходят за рамки исследуемого периода, следовательно, не могут быть учтены в качестве доказательств использования.

Материал (11) представляют собой документ о деятельности ЗАО "Маэстро де Олива" как юридического лица. Документ (20) представляет собой заявление руководителя организации правообладателя и носит информационный характер. Документы (16) свидетельствуют об аренде помещения ООО "Академия вкуса" в торговом центре под ресторан с названием «Maestro de Oliva», но не содержат информации о его функционировании под контролем правообладателя. В целом

документы (11, 20) не содержат фактических данных об использовании оспариваемого знака в исследуемый период.

Таким образом, представленные материалы (1-20) не содержат сведений об оказании и введении в гражданский оборот услуг 43 класса МКТУ под товарным знаком «Maestro de Oliva» лицом, на имя которого произведена регистрация № 286227, то есть самим правообладателем, либо организациями, действующими под контролем правообладателя.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 08.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.08.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 286227 полностью.