

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 № 520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.11.2005, поданное компанией «Бест Вестерн Интернешнл, Инк.», США (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «BEST EASTERN» по свидетельству № 196394, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «BEST EASTERN» произведена 08.11.2000 за №196394 по заявке № 98710618/50 с приоритетом от 18.06.1998 на имя Закрытого акционерного общества «Аксиома Холдинг», 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, 49, в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному 29.01.2002 за № 26631, правообладателем знака стало Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОТЕРМ», 129110, Москва, Олимпийский пр-т, 20, комната правления. Согласно договору об уступке, зарегистрированному 05.10.2004 за № 7025, правообладателем знака стало Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМСЕРВИС», 143400, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «BEST EASTERN» по свидетельству № 196394 по причине его неиспользования в течение пяти лет с даты его регистрации в отношении всех услуг.

В адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 22.11.2005 о дате

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2006, с приложением копии заявления.

В Палату по патентным спорам поступила просьба правообладателя о переносе даты заседания коллегии, которая была удовлетворена и заседание перенесено на 23.03.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 30.01.2006.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 23.03.2006 был представлен отзыв и следующие материалы:

- письмо ООО «АКАДЕМСЕРВИС» от 17.03.2006 с приложенными лицензиями на 3 л. [1];
- условия членства отелей России, стран СНГ и Балтии в BEST EASTERN HOTELS на 1 л. [2];
- копии каталогов лучших гостиниц России, стран СНГ и Балтии на 17 л. и каталоги 2 шт. [3];
- копии договоров, счетов и платежных документов покупателей услуг в каталогах на 64 л. [4];
- копия каталога Девятой международной туристической выставки «Отдых 2003» на 8 л. [5];
- календари 2 шт., бланки, конверты [6];
- карта Санкт-Петербурга 1 шт., счета и платежные документы на 4 л. [7];
- копии актов о выполненных работах и счета на 25 л. [8];
- копии афиш на 6 л. [9];
- копии рекламных каталогов на 10 л. [10];
- копии актов об участии в выставках и о выполнении услуг на 15 л. [11];
- данные об участии в 12 Международной выставке «Путешествия и туризм», каталоги, ценовое предложение с информацией о туристских услугах, договоры, акты об оказании услуг на 40 л. [12];

- копия письма ООО «АКАДЕМСЕРВИС» от 06.10.2004 на 1 л. [13].

Вместе с тем, правообладателем выражена просьба - при рассмотрении заявления использовать материалы, находящиеся в деле заявки №98710618/50, которые были представлены ранее, в частности:

- Уставные документы [14].

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило дополнения к заявлению на 4 л.

По просьбе лица, подавшего заявление, а также для изучения представленных материалов заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 31.03.2006.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.11.2000) регистрации товарного знака по свидетельству № 196394 правовая база для рассмотрения заявления от 25.10.2004 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон) 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, принятого 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.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование знака «BEST EASTERN» на территории Российской Федерации в отношении части услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне, в течение пяти лет с даты регистрации (08.11.2000 - 08.11.2005).

С даты регистрации по 28.01.2002 владельцем знака было ЗАО «Аксиома Холдинг», фактические данные об использовании знака которым в Палату по патентным спорам не представлены.

С 29.01.2002 по 04.10.2004 владельцем знака были ООО «Изотерм», а с 05.10.2004 по 08.11.2005 – ООО «Академсервис». Согласно регистрационным документам, находящимся в материалах заявки, ООО «Академсервис» является учредителем ООО «Изотерм», которое полностью подконтрольно правообладателю. В связи с чем, в период с 29.01.2002 по 04.20.2004 использование знака ООО «Академсервис» следует признать надлежащим.

Наряду с материалами об использовании знака правообладателем, также представлены документы об использовании товарного знака ООО «Бэст Истерн Отель». Согласно Уставу и учредительный документам этой организации в состав ее учредителей входит генеральный директор фирмы – правообладателя [14]. Из чего следует, что эти две организации являются аффилированными, и, по существу ведут хозяйственную деятельность с согласия и в интересах друг друга.

Это дополнительно следует из письма правообладателя [13], в котором им предоставлено право ООО «Бэст Истерн Отель» сопровождать услуги, в отношении которых зарегистрирован знак № 196394, самим знаков. В связи с чем, использование знака ООО «Бэст Истерн Отель» следует считать использование самим правообладателем.

Анализ представленных документов дает основания считать, что правообладатель товарного знака является туристической компанией, осуществляющей продажу услуг отелей, посредством заключения с ними договоров об их членстве в маркетинговой сети BEST EASTERN HOTELS. А именно, отель заключает туроператорский договор об организации продаж гостиничных услуг, по которому эти услуги предоставляются правообладателю со скидками от объявленных максимальных цен отеля, и правообладатель наделяется правом самостоятельно назначать цены покупателем этих услуг.

В свою очередь компания ООО «Академсервис» наряду с ООО «Бэст Истерн Отель» осуществляют рекламу отелей в средствах массовой информации, печатных изданиях, глобальной сети, на выставках, занимается подготовкой и изданием ежегодных каталогов отелей, а также размещают рекламу сети отелей на карте, в частности, Санкт-Петербурга [2], [4].

Кроме того, как следует из приложения [8], правообладатель оказывает услуги по перевозке путешественников и бронирует маршруты путешествий, в частности, путем заказа железнодорожных билетов.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об использовании знака «BEST EASTERN» по свидетельству № 196394 на территории РФ в отношении части услуг, указанных в перечне, в течении пяти лет до даты подачи заявления.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для удовлетворения заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны знака частично.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.11.2005 и досрочно частично прекратить действие правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «BEST EASTERN» по свидетельству №196394, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

35 Реклама.

39 Агентства туристические (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов); перевозка путешественников; бронирование маршрутов путешествий.