

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 ППС), рассмотрела поступившее 01.10.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1014551, поданное Азур Лимитед (Соединенное Королевство), Ля Петит Мэзон Рестарант Лимитед (Объединенные Арабские Эмираты) (далее совместно – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак «**LA PETITE MAISON**» по свидетельству № 1014551 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.04.2024 по заявке № 2023801031, поданной 20.10.2023 с конвенционным приоритетом от 20.04.2023 на имя ДиБи ГРУП, Франция, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии в результате отчуждения исключительного права на товарный знак по договору в отношении всех услуг, исключительное право на товарный знак по свидетельству № 1014551 перешло к ЭлПиЭм ДЕВЕЛОПМАН, Франция (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2025, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 1014551 предоставлена в нарушение требований статьи 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958, в Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1979 (далее – Парижская конвенция).

Возражение содержит следующие доводы:

- лица, подавшие возражение, входят в группу компаний LPM, которая успешно управляет сетью ресторанов в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке, в США (Ля Петит Мэзон Ресторант Лимитед является правообладателем товарных знаков, в то время как Азур Лимитед осуществляет непосредственное управление деятельностью ресторанов);

- рестораны лиц, подавших возражение, осуществляют деятельность под товарными знаками «La Petite Maison», зарегистрированными, в частности в США (№ 3942028), Великобритании (№№ UK00002311146, 00003603427), Турции, Швеции, Испании, Сингапуре, Омане, Монако, Японии, Египте, Дании, Китае, Бенилюксе, Бахрейне (международные регистрации №№ 1059143, 1598384);

- Азур Лимитед была подана заявка на регистрацию товарного знака со словесным элементом «La Petite Maison» в России (заявка № 2024793946);

- оспариваемый товарный знак семантически и фонетически тождественен товарным знакам лиц, подавших возражение;

- единственный участник и директор ДиБи ГРУП, на имя которой был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являлся стороной договора от 02.02.2011, на основании которого Азур Лимитед было предоставлено право использовать товарные знаки «La Petite Maison» на территории Нью-Йорка (США), Мексики, Бразилии, Аргентины, что подтверждает агентские взаимоотношения ДиБи ГРУП и Азур Лимитед;

- договор от 02.02.2011, заключенный с единственным участником и директором ДиБи ГРУП, расторгнут 18.09.2012 с запретом последнему использовать обозначение «La Petite Maison» где-либо в мире, исключая Францию;

- после 2022 года единственный участник и директор ДиБи ГРУП инициировал подачу заявок на регистрацию в России товарных знаков со словесным элементом «La Petite Maison»;

- между Азур Лимитед и ДиБи ГРУП споры относительно прав на использование обозначений «La Petite Maison» возникли во множестве иностранных юрисдикций;

- наличие агентских отношений для применения статьи 6-septies Парижской конвенции должно трактоваться широко, что соответствует правоприменительной практике Суда по интеллектуальным правам по делам №№СИП-1321/2024, СИП-1196/2023;

- являясь бывшим партнером Азур Лимитед, единственный участник и директор ДиБи ГРУП не мог не знать, что лица, подавшие возражение, активно используют товарные знаки «La Petite Maison» по всему миру, а рестораны группы компаний LPM были отмечены ведущими международными рейтингами, включая «Le Guide Michelin» (Гид «Мишлен»);

- целью регистрации оспариваемого товарного знака стала попытка воспользоваться сформированной лицами, подавшими возражение, репутацией обозначения «La Petite Maison» и представить в глазах потребителей как источник услуг, связанный с Азур Лимитед и Ля Петит Мэзон Ресторант Лимитед.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1014551 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Публикация сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 1014551;
2. Выписка от 14.07.2025 сведений об участниках Азур Лимитед с переводом на русский язык;
3. Распечатка из публичного реестра компаний Международного финансового центра Дубая (DIFC) с переводом на русский язык;
4. Распечатки с сайтов [guide.michelin.com](https://www.guide.michelin.com), [theworlds50best.com](https://www.theworlds50best.com) с выборочным переводом на русский язык;
5. Копия уведомления по результатам экспертизы обозначения по заявке № 2024793946;
6. Копия лицензионного соглашения от 02.02.2011 с переводом на русский язык;

7. Копия договора от 05.02.2007 между С.А.Р.Л. ВАНЛО (Франция) и Азур Лимитед с переводом на русский язык;

8. Копия соглашения от 10.09.2009 между С.А.Р.Л. ВАНЛО и Азур Лимитед с переводом на русский язык;

9. Копия соглашения от 18.09.2012 о прекращении действия лицензий и внесения изменений в лицензионное соглашение от 02.02.2011.

В адрес ДиБи ГРУП в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 15.10.2025 о поступлении возражения, а также о дате заседания коллегии, назначенной на 10.12.2025.

К протоколу от 10.12.2025 лицом, подавшим возражение, дополнительно приобщены следующие материалы:

10. Публикации сведений о международных регистрациях №№1598384, 1059143, товарных знаках, зарегистрированных в Соединенном королевстве (№№UK00002311146, 00003603427), США (№ 3942028), с переводом на русский язык.

Заседание коллегии, состоявшееся 10.12.2025, было перенесено на 09.02.2026 по просьбе правообладателя, обоснованной необходимостью дополнительного времени для представления отзыва.

До заседания коллегии, назначенного на 09.02.2026, в материалы дела поступил отзыв ДиБи ГРУП, содержащий следующие доводы:

- для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным значимыми являются отношения между принципалом и агентом именно на момент подачи заявки (подход зафиксирован в актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№СИП-900/2024, СИП-677/2024), а договоры от 02.02.2011, 18.09.2012 истекли 04.02.2022, то есть ранее 20.10.2023;

- первый ресторан «La Petite Maison» в Ницце открыт в 1983 году его основательницей (Н. Руби), владелицей С.А.Р.Л. ВАНЛО (товарный знак «La Petite Maison» зарегистрирован во Франции с приоритетом от 14.10.2009);

- в 2007 году С.А.Р.Л. ВАНЛО заключило лицензионное соглашение с Азур Лимитед, перезаклученное в 2009 году, по которому последнему предоставлено

право использования названия и концепции ресторана «La Petite Maison» в Лондоне и в иных странах, исключая Францию;

- соглашение между С.А.Р.Л. ВАНЛО и Азур Лимитед истекло 04.02.2022;

- никаких прав на регистрацию на регистрацию товарных знаков «La Petite Maison» в разных странах мира Н. Руби и С.А.Р.Л. ВАНЛО не предоставляли;

- в Нью-Йорке ресторан «La Petite Maison» был открыт в полном соответствии с указанным соглашением от 02.02.2011, при этом ввиду предоставленных Азур Лимитед прав на международное продвижение ресторана «La Petite Maison» его основательницей, возможность использования этого названия ДиБи ГРУП за пределами Франции, действительно, отсутствовала;

- лицензионное соглашение от 02.02.2011 носит характер сублицензионного договора, поскольку первоисточниками всех прав, связанных с рестораном «La Petite Maison», является его основательница и ее компания;

- в лицензионном соглашении от 02.02.2011, а также соглашении от 18.09.2012 о прекращении действия лицензий прямо указано, что ни одна из сторон не является работодателем, работником, агентом другой стороны соглашения, и они не создают партнерства или совместного предприятия, следовательно, стороны настоящего спора не могут быть признаны имевшими агентские взаимоотношения;

- Азур Лимитед и аффилированные с ним лица никогда не являлись владельцами прав на название «La Petite Maison», так как такие права указанным лицам были предоставлены основательницей, а значит, соглашение от 02.02.2011, соглашение от 18.09.2012 о прекращении действия лицензий не могут быть признаны соглашениями о существовании;

- Азур Лимитед и аффилированные с ним лица никогда не использовали обозначение «La Petite Maison» на территории России;

- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака сложились следующие обстоятельства: срок действия соглашений С.А.Р.Л. ВАНЛО и Азур Лимитед истек, после чего между ДиБи ГРУП и основательницей ресторана «La Petite Maison» во Франции было заключено партнерское соглашение, которым

было санкционировано использование наименования «La Petite Maison» в России компанией ЭлПиЭм ДЕВЕЛОПМАН;

- правообладатель не имеет намерения воспользоваться репутацией бренда лиц, подавших возражение, а выступает партнером основательницы ресторана во Франции.

На основании изложенного правообладатель просил оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1014551 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

С отзывом представлены следующие материалы:

11. Выписка из торгового реестра в отношении С.А.Р.Л. ВАНЛО с выборочным переводом на русский язык;

12. Партнерское соглашение между ДиБи ГРУП, основательницей ресторана «La Petite Maison» с предоставлением права использования названия ЭлПиЭм ДЕВЕЛОПМАН с выборочным переводом на русский язык.

Согласно сведениям Госреестра, 11.02.2026 зарегистрирован переход исключительного права на оспариваемый товарный знак в пользу правообладателя (ЭлПиЭм ДЕВЕЛОПМАН). Правообладатель и ДиБи ГРУП являются хозяйственно связанными лицами, согласно партнерскому соглашению [12]. Доводы отзыва поддержаны новым правообладателем.

В своих дополнительных позициях стороны спора ответили на доводы друг друга.

В частности, лица, подавшие возражение, отметили, что лицензионные договоры от 05.02.2007, 10.09.2009 по своему содержанию являлись договорами о развитии партнерского бизнеса, а не исключительно лицензионными договорами на право использования товарных знаков, тем более, что на дату заключения таких договоров на имя С.А.Р.Л. ВАНЛО не было зарегистрировано каких-либо товарных знаков даже во Франции. Самая первая регистрация товарного знака «La Petite Maison» в мире была произведена с датой приоритета от 20.09.2009 на имя А. Уэйни, директора и акционера Азур Лимитед.

По мнению обратившихся с возражением лиц, формальные критерии для применения положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции в данном случае соблюдены. Никаких доказательств того, что всемирная известность и деловая репутация ресторанов «La Petite Maison» возникла ранее заключения основательницей договоров с Азур Лимитед, не представлено, а фактические данные свидетельствуют о низкой прибыли и даже убытках С.А.Р.Л. ВАНЛО в 1999, 2003, 2004 гг.

Также лица, подавшие возражение, поясняют, что ни в одной стране мира товарные знаки Азур Лимитед не оспаривались со стороны Н. Руби или С.А.Р.Л. ВАНЛО на протяжении всего длительного периода их существования, при этом они не могли не знать о таких регистрациях во множестве юрисдикций. Споры между участниками соглашений начались в 2022 году, а в период действия соглашения от 02.02.2011 Азур Лимитед осуществляла проверку в отношении ресторана Д. Барокаса, что следует из переписки с ним.

Дополнительно обращено внимание на правоприменительную практику, изложенную в актах Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-581/2022, СИП-1321/2024, СИП-244/2020, СИП-236/2019, СИП-225/2020, СИП-886/2021, СИП-58/2017, СИП-1109/2023, решениях Роспатента по заявкам № 2019730274.

В свою очередь правообладатель, опираясь на ранее представленные доводы и материалы предшествующим обладателем исключительного права на оспариваемый товарный знак, указал на то, что предоставление права развития концепции ресторанов по всему миру не означало возможности регистрации товарных знаков.

По мнению правообладателя, сам факт регистрации товарных знаков во всем мире со словесными элементами «La Petite Maison» на имя лиц, подавших возражение, не порождает прав на оспаривание товарного знака по свидетельству № 1014551, поскольку не доказано наличие между сторонами спора агентских отношений.

Правообладатель является субъектом исключительных прав на товарный знак «La Petite Maison» во Франции, при этом Азур Лимитед ранее признавала отсутствие у нее прав во Франции. Поясняется, что Франция также является

страной-участницей Парижской конвенции, в связи с чем в данном случае правообладатель является не агентом лиц, подавших возражение, а лицом, которому предоставлена возможность регистрации товарного знака в России обладателем исключительного права на этот товарный знак во Франции.

В отношении указания лиц, подавших возражение, об убытках ресторана во Франции правообладатель сообщает, что инициатива развития концепции убыточного ресторана по всему миру противоречит простой логике и коммерческому интересу, а потому данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам.

Правообладателем также обращено внимание на то, что ЭлПиЭм ДЕВЕЛОПМАН никогда не являлась агентом или представителем кого либо из лиц, подавших возражение, а судебная практика (в частности, в делах №№СИП-677/2024, СИП-900/2024) прямо указывает на необходимость взаимоотношений между принципалом и заявителем именно на момент подачи заявки для целей применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Поясняется, что положения статьи 6-septies Парижской конвенции направлены на предотвращение неправомерного использования товарного знака лицом, которое может воспользоваться знаниями и опытом, полученными в ходе деловых отношений с владельцем и, тем самым получить неоправданную выгоду от его усилий и инвестиций. Правообладатель убежден в отсутствии таких знаний и опыта, которыми обладала Азур Лимитед и мог воспользоваться Д. Барокас или ДиБи ГРУПП, поскольку вся концепция, включая обучение поваров, данные поставщиков и иные элементы концепции ресторана «La Petite Maison» исходили именно от Н. Руби и С.А.Р.Л. ВАНЛО.

Дополнительно правообладатель указывает на противоречие доводов лиц, подавших возражение, представленных ими документам, в том числе относительно статуса Н. Руби в качестве основательницы ресторана во Франции, международной известности этого ресторана.

Правообладатель особенно обращает внимание на то, что соглашение от 18.09.2012 о прекращении лицензий не является по своей природе соглашением о

существовании; все обязательства, которые были определены соглашением от 02.02.2011, для Д. Барокаса и ДиБи ГРУПП прекратились; следовательно, соглашение от 18.09.2012 не препятствовало заключению соглашения напрямую с Н. Руби (является соправообладателем товарного знака «La Petite Maison» во Франции, согласно регистрации № 4857322), и именно в нем определены функции и полномочия правообладателя.

Лица, подавшие возражение, дополнительно представили следующие источники:

13. Протоколы заседаний собраний С.А.Р.Л. ВАНЛО, свидетельство о регистрации ДиБи ГРУПП, а также устав ДиБи ГРУП для демонстрации взаимосвязи этого лица и Д. Барокаса, подписанта лицензионного соглашения от 02.02.2011, с переводом на русский язык;

14. Копии правоприменительных актов из практики;

15. Сертификат от 31.10.2023 о внесении учредительных средств;

16. Копии письма от 23.04.2012 от имени Азур Лимитед, а также последующих писем, включая письмо Д. Барокаса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения возражения включает в себя упомянутые выше Парижскую конвенцию, Кодекс, Правила ППС, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

По возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок

рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно пункту (1) статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Согласно пункту (2) статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно положениям подпунктов 1 и 5 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса; полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 1014551 представляет собой комбинированное обозначение «**LA PETITE MAISON**», содержащее словесный элемент «La Petite Maison», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ – «услуги ресторанов; услуги баров; услуги кафетериев; услуги по приготовлению блюд и

доставке их на дом; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; услуги пансионатов; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; услуги гостиниц».

Заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака «LA PETITE MAISON» обусловлена тем, что лица, подавшие возражение, входят в группу компаний LPM, управляющую сетью ресторанов «La Petite Maison» в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в США, а также являются правообладателем товарных знаков «La Petite Maison» в ряде стран.

Юридическая взаимосвязь Азур Лимитед и Ля Петит Мэзон Ресторант Лимитед продемонстрирована выпиской от 14.07.2025 сведений об участниках Азур Лимитед с переводом на русский язык [2]. Коммерческое единство лиц, подавших возражение, правообладатель под сомнение не ставил.

Коллегия отмечает, что в силу подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному статьей 6-septies Парижской конвенции, может быть подано обладателем исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Особенности указанной нормы таковы, что для признания лица заинтересованным не требуется демонстрировать факт использования им соответствующего обозначения на территории Российской Федерации. В данном случае коллегия исходит из того, что у одного из взаимосвязанных лиц имеется исключительное право на обозначение «La Petite Maison» в стране, являющейся участницей Парижской конвенции, следовательно, товарный знак, зарегистрированный в Российской Федерации, способен повлиять на интересы такого лица.

Довод правообладателя об отсутствии у кого-либо из лиц, подавших возражение, прав на использование наименования «La Petite Maison», опровергается фактами регистрации соответствующих товарных знаков [10] в странах, являющихся участницами Парижской конвенции (в частности, США, Турция, Швеция, Испания, Сингапур, Оман, Монако, Япония, Дания, Китай, Бенин, Бахрейн,

а также Бельгия, Нидерланды и Люксембург в рамках единой территории Бенилюкс).

С учетом сказанного следует признать имеющейся заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 1014551 по основанию, приведенному в возражении.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, указанным в возражении, показал следующее.

Противопоставленные в возражении товарные знаки являются словесными, представлены словами «La Petite Maison», выполненными буквами латинского алфавита.

Международным регистрациям №№1598384, 1059143, принадлежащим Ля Петит Мэзон Ресторант Лимитед (Объединенные Арабские Эмираты), правовая охрана предоставлена на вышеуказанных территориях стран-участниц Парижской конвенции в отношении услуг «услуги ресторанов; услуги баров; услуги кейтеринга; услуги по доставке еды и напитков; услуги по предоставлению блюд на вынос» (в редакции «услуги ресторанов; услуги баров; услуги кейтеринга; услуги по доставке еды и напитков; услуги по доставке еды и напитков в ресторанах или барах с возможностью доставки» для Японии), «услуги ресторанов, баров и кейтеринга». Регистрациям №№UK00002311146, 00003603427 правовая охрана предоставлена для услуг «услуги ресторанов, баров и кейтеринга», «ресторанные услуги; барные услуги; услуги кейтеринга; услуги по предоставлению еды и напитков; услуги по доставке еды на вынос». Регистрация США № 3942028 также относится к услугам «услуги ресторанов, баров и кейтеринга». Все регистрации осуществлены ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (20.10.2023).

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные охраняемые в иных странах-участницах Парижской конвенции товарные знаки содержат тождественный словесный элемент «La Petite Maison», выполненный буквами латинского алфавита. Следовательно, обозначения являются семантически и фонетически тождественными, при этом графические особенности во всех случаях

отсутствуют, что позволяет говорить о полном совпадении товарных знаков (то есть об их тождестве).

Таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит противопоставляемые товарные знаки, зарегистрированные на имя одного из лиц, подавших возражение, в том числе, в той же сфере деятельности – для услуг, связанных с предоставлением услуг общественного питания («услуги ресторанов; услуги баров; услуги кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»).

Присутствие в перечне регистрации № 1014551 также иных услуг (бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; услуги пансионатов; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; услуги гостиниц) не оказывает влияния на применение статьи 6-septies Парижской конвенции в связи с отсутствием признака однородности как критерия для применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предусматривающего, в случае наличия оснований, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку только полностью.

В связи с соблюдением формального критерия наличия исключительного права на спорное обозначение у лица, подавшего возражение, в стране-участнице Парижской конвенции, коллегия отмечает, что представленное в дело соглашение от 02.02.2011, которое положено в основу остальных критериев применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, заключено между ЛПМ Хоспиталити Груп ЛЛС, Д. Барокасом, Азур Лимитед, А. Вэйни, то есть имеет многосторонний характер. При этом данное соглашение, среди прочего, определяет взаимоотношения сторон, в частности:

- С.А.Р.Л. ВАНЛО является владельцем и неоспоримым собственником определенного ресторана в Ницце, Франция, деятельность под названием и товарным знаком «LA PETITE MAISON», первоначально основанного и управляемого Н. Руби;

- Азур Лимитед на основании лицензионных договоров с С.А.Р.Л. ВАНЛО от 05.02.2007, 10.09.2009 является владельцем эксклюзивного права на открытие и

предоставление третьим лицам разрешения на открытие любого количества ресторанов по всему миру (за исключением Франции) с использованием названия и торгового знака «LA PETITE MAISON»;

- Д. Барокас прямо или косвенно является участником и имеет долю владения в ЛПМ Хоспиталити Груп ЛЛС и ЛПМ Ай-Пи Холдингс ЛЛС;

- Азур Лимитед предоставляет компании ЛПМ Хоспиталити Груп ЛЛС эксклюзивное право и лицензию на использование прав на товарный знак в связи с услугами ресторана французской кухни в Нью-Йоркской локации; Барокасу эксклюзивное право и лицензию на использование прав на товарный знак (имеется ввиду «LA PETITE MAISON», см. Преамбулу) в связи с услугами ресторанов французской кухни в любом количестве локаций на территории Мексики, Аргентины и Бразилии;

- после расторжения настоящего договора все вышеуказанные права и лицензии прекращают действовать, а ЛПМ Хоспиталити Груп ЛЛС и Д. Барокас выражают согласие немедленно прекратить любое использование товарного знака;

- ЛПМ Хоспиталити Груп ЛЛС и Д. Барокас признают право собственности компании Азур Лимитед на права на товарный знак (имеется ввиду «LA PETITE MAISON», см. Преамбулу) и связанный с ним гудвилл, а также признают, что все соответствующие права и гудвилл принадлежат исключительно компании Азур Лимитед (пункт 4).

Коллегия принимает во внимание довод правообладателя о том, что в тексте лицензионного соглашения от 02.02.2011 отсутствует прямое указание на агентский характер отношений между Азур Лимитед и Д. Барокасом.

Вместе с тем для применения статьи 6-septies Парижской конвенции значение имеет не формальное наименование договора, а фактическое наличие отношений, при которых одна сторона действовала в интересах другой и получила доступ к знаниям и опыту, связанным с использованием обозначения «La Petite Maison».

Материалами возражения подтверждается, что Д. Барокас являлся бенефициаром ДиБи ГРУПП (см. свидетельство о регистрации ДиБи ГРУПП [13]), а соглашение от 02.02.2011 действовало длительный период ранее даты подачи заявки

на регистрацию оспариваемого товарного знака (20.10.2023). Следовательно, довод правообладателя о формальном отсутствии агентской терминологии не опровергает вывода о наличии между сторонами отношений, подпадающих под действие статьи 6-septies Парижской конвенции.

Коллегия учитывает, что соглашение от 02.02.2011 было изменено соглашением от 18.09.2012.

Вместе с тем прекращение лицензии само по себе не свидетельствует об утрате лицами, подавшими возражение, прав на обозначение «La Petite Maison» или об утрате их интереса к его использованию. Товарные знаки, зарегистрированные на имя одного из обратившегося с возражением лиц в Великобритании, США, Турции и иных странах, действовали и после прекращения лицензии.

В защиту оспариваемого товарного знака правообладатель ссылается на договор, заключенный между ЭлПиЭм ДЕВЕЛОПМАН и С.А.Р.Л. ВАНЛО / Н. Руби [12], утверждая, что он является агентом указанных лиц, а не Азур Лимитед, при этом эти события произошли также до 20.10.2023.

Вместе с тем для признания убедительным данной позиции у коллегии нет оснований: правообладателем не представлены иностранные источники, удостоверяющие исключительное право на спорное обозначение «La Petite Maison» во Франции, в связи с чем не имеется достаточных сведений об объеме действующих прав и их сроках.

Более того, указанный договор [12] не содержит даты его заключения. Данное обстоятельство обсуждалось на заседании коллегии, при этом правообладатель не представил ни дополнительных пояснений, ни уточнений относительно даты подписания договора, намерений представить уточненные данные о дате договора также не высказал.

Из содержания договора следует, что он мог быть заключен не ранее 31 марта 2022 года (в пунктах 2 и 9 соглашения упомянуты сведения о регистрации в этот день товарного знака «LA PETITE MAISON» во Франции за № 4857322). При этом установить, было ли заключено соглашение [12] до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (20.10.2023) или после нее, не

представляется возможным, следовательно, именно на правообладателе лежит бремя доказательства того, с какого момента начал действовать договор.

Таким образом, соглашение [12] не позволяет установить наличие агентских отношений первого правообладателя (и настоящего правообладателя, хозяйственно с ним связанного) на юридически значимую дату – дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

При этом коллегия указывает, что даже если предположить, что указанный договор был заключен до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, он не опровергает наличия отношений между Азур Лимитед и Д. Барокасом, поскольку указанные отношения существовали ранее и были подтверждены материалами дела. Следовательно, довод правообладателя о предоставленных ему правах основательницей ресторана во Франции (Н. Руби) не опровергает позицию лиц, подавших возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит товарные знаки, зарегистрированные на имя одного из лиц, подавших возражение, в странах-участницах Парижской конвенции, в отношении услуг 43 класса МКТУ, включающих услуги того же рода и вида, при этом между Азур Лимитед и Д. Барокасом существовали взаимные отношения, из которых следовало признание Д. Барокасом прав на товарный знак за Азур Лимитед, что подтверждается соглашением от 02.02.2011, а доводы правообладателя не опровергают наличия названных отношений между Азур Лимитед и Д. Барокасом. Следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 1014551 произведена с нарушением требований статьи 6-septies Парижской конвенции и подлежит признанию недействительной полностью в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается доводов сторон о правоприменительной практике, закрепленной в различных актах Суда по интеллектуальным правам, то она принята к сведению, вместе с тем ни в одном из упомянутых дел не исследовался вопрос возможности неприменения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в ситуации доказанности фактических оснований обратившейся с возражением стороной в случае, если

правообладатель также имеет соглашения с иным лицом-обладателем прав на товарный знак, являющийся предметом спора, в другой стране-участнице Парижской конвенции, являлся субъектом прав на такой товарный знак в стране-участнице Парижской конвенции (20.04.2023, M4213100, ES).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1014551 недействительным полностью.