

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 – 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 162388 в связи с его неиспользованием, поданное от имени Открытого акционерного общества «Банк «Петровский», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 95708733/50 с приоритетом от 27.07.1995 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.03.1998 за № 162388 на имя Акционерного общества открытого типа АКБ «Петро-Аэро-Банк», Санкт-Петербург, в отношении услуг 36 и 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 162388 является Открытое акционерное общество «Восточно-европейская финансовая корпорация», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в установленном порядке зарегистрированного Роспатентом 23.09.2008 за № РД0041131.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 95708733/50, товарный знак по свидетельству № 162388 представляет собой изображение земного шара, «расколотого» на две половинки, на фоне которого расположены листы денежных купюр. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сине-белом цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 162388 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация», В.О., 2-я линия, д. 37, Санкт-Петербург, 199053) и в адрес для переписки (Вице-президенту ОАО КБ «ПЕТРО-АЭРО-БАНК», О.Л. Безгачевой, 2-я линия Васильевского острова, д. 37, Санкт-Петербург, 199053) в установленном порядке были направлены уведомления от 03.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 17.02.2010, назначенной на 17.05.2010. Уведомление (форма 870) с приложением копии заявления от 17.02.2010, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом **12.03.2010**, согласно имеющемуся в деле заявки № 95708733/50 почтовому уведомлению о вручении.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 17.05.2010 отсутствовал.

В свою очередь, лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам материалы, отражающие его заинтересованность в подаче заявления от 17.02.2010 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 17.02.2010, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.02.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 Закона.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, об отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренного пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты (18.02.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.02.2007 по 17.02.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 162388 представляет собой стилизованное изображение земного шара синего цвета, разделенного по центру тремя параллельными горизонтально-направленными плоскостями белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

Направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению его о дате заседания коллегии по рассмотрению заявления от 17.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 162388.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2010 поступило ходатайство от представителя правообладателя, содержащее просьбу о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 17.05.2010, обоснованное нахождением представителя правообладателя в ежегодном оплачиваемом отпуске с 28.04.2010 по 18.05.2010, а также в связи с необходимостью «наличия разумного времени для сбора и представления большого объема доказательств использования товарного

знака», в удовлетворении которого коллегией Палаты по патентным спорам было отказано ввиду его необоснованности.

Уведомление о дате заседания коллегии коллегией Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 162388 было получено правообладателем **12.03.2010**, согласно имеющемуся в деле заявки № 95708733/50 почтовому уведомлению о вручении. Таким образом, правообладатель был своевременно уведомлен о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении принадлежащего ему товарного знака.

Однако правообладатель не воспользовался своим правом и не представил отзыв по мотивам заявления от 17.02.2010, содержащий какие-либо доказательства, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ. Срок, составляющий более чем два месяца (с 12.03.2010 по 17.05.2010), является объективно достаточным для подготовки к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам, в частности, для сбора доказательств (в полном объеме или в части) использования товарного знака.

В отношении отпуска представителя правообладателя, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не является уважительной причиной непредставления в Палату по патентным спорам каких бы то ни было доказательств использования товарного знака – они могли быть представлены вместе с ходатайством о переносе посредством почтовой службы.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Таким образом, так как действия правообладателя не свидетельствуют о его должной заинтересованности в подготовке к заседанию, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть заявление от 17.02.2010 в его отсутствие.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 17.02.2010, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 162388 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства и для которых лицом, подавшим заявление, подтверждена заинтересованность, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.02.2010.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от представителя правообладателя поступила корреспонденция № 50/10 от 20.05.2010, которая не может быть квалифицирована в соответствии с пунктом 4.7 Правил как «особое мнение» ввиду того, что лицо, подписавшее данный документ, не является лицом, принимавшим участие в рассмотрении заявления от 17.02.2010, состоявшемся 17.05.2010.

Однако Палата по патентным спорам отмечает, что доводы, касающиеся переноса заседания коллегии, уже проанализированы в настоящем заключении, а материалы, представленные с упомянутым документом (№ 50/10 от 20.05.2010), не позволяют сделать вывод об использовании спорного товарного знака в срок с 18.02.2007 по 17.02.2010 ввиду следующего.

С корреспонденцией от 20.05.2010 представлен первый лист кредитного договора, который в полной мере не способен отразить, прежде всего, факт его заключения (подписания сторонами), а, кроме того, не представляется возможным судить обо всех его условиях и факте исполнения обязательств сторонами.

Копия простого векселя, приложенная к корреспонденции от 20.05.2010, вообще не имеет отношения к рассмотрению заявления от 17.02.2010, так как лицо, выдавшее данный вексель, на дату его составления (10.03.2009) уже не имело права использовать товарный знак по свидетельству № 162388 на основании договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак в пользу ОАО «ВЕФК».

Информация, представленная с сайта www.vefk.ru, представляет собой рекламу Восточно-европейской финансовой корпорации, опубликованную 05.02.2008. На указанную дату правообладателем спорного товарного знака являлось иное лицо.

Таким образом, сведения, представленные с корреспонденцией от 20.05.2010 даже косвенно не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству № 162388 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.02.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 162388, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(591) *Указание цвета или цветового сочетания:*

синий, белый

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

38 - информация по вопросам связи, почта электронная, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники.