

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.02.2006 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №124264 комбинированного товарного знака со словесным элементом «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» в связи с его неиспользованием, поданное ООО «СОВАМ Телепорт», Российская Федерация (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» произведена 15.03.1995 за №124264 по заявке №93048696/50 с приоритетом от 28.10.1993 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Совам Телепорт», Москва в отношении услуг 35, 37, 38 классов МКТУ. В настоящее время правообладателем товарного знака является ООО «СЦС СОВИНТЕЛ» (115114, Москва, Кожевнический пр., 1) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.02.2006, уточненное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 11.05.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» по свидетельству №124264 полностью в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем товарного знака «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» в качестве доказательств использования товарного знака в отношении части услуг 35,37,38 классов МКТУ представлены следующие источники информации:

- 1.1. Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах ТОО «Совам Телепорт» и преобразованию его в Общество с ограниченной ответственностью «Совам Телепорт» (№14324-иу 3 от 17 сентября 1998г.);
- 1.2. Свидетельство о регистрации прекращения юридического лица в результате реорганизации путем присоединения (№14324 от 23 декабря 1999г.);

- 1.3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СЦС Совинтел», подтверждающая его правопреемственность по отношению к ООО «ТелеРосс»;
- 1.4. Лицензии ООО «ТелеРосс» и ООО «СЦС Совинтел» по предоставлению телекоммуникационных услуг и услуг связи в периоды с февраля 2001 по февраль 2006г. соответственно;
- 1.5. Список услуг, который предоставляет Общество с ограниченной ответственностью «СЦС Совинтел», входящее в холдинг телекоммуникационных компаний Голден Телеком;
- 2.1. Распечатка сайта <http://www.goldentelecom.ru>;
- 3.1. Рекламный видео-ролик «Ролик победителя», соглашение, счет, платежное поручение, медиа-план выходов рекламных обращений на телеканалах Сыктывкара;
- 3.2. Договор №15/11 от 15 ноября 2004г., акт о выполненных работах на изготовление и трансляцию ролика «Ролик победителя» 28 октября 2005г.;
- 4.1. Презентация компании «Голден Телеком на семинаре 19 января 2006г – в г. Санкт-Петербург;
- 5.1. Дополнительное соглашение №121 от 06 февраля 2006г.;
- 6.1. Договор 1/4302 от 5 ноября 2002г.;
- 6.2. Договор №FJ 347 от 20 января 2006г.;
- 7.1. Договор о предоставлении услуг связи №1/4374 от 4 февраля 2003г.;
- 7.2. Приложение №14 от 21 июля 2005г. к Договору № 81017 от 8 сентября 2005г.;
- 8.1. Договор №1/4365 от 27 декабря 2002г. оказания услуг связи;
- 8.2. Приложение №10 от 01 февраля 2005г. к Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг №70554 от 01.01.2000г.;
- 8.3. Приложение №11 от 06.06.2005 г. к Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг №70554 от 01.01.2000г.;
- 8.4. Приложение б/н от 05.08.05 №15 к Договору №70554 от 01.01.2000г 09 декабря 2005г. к Договору №63155;
- 9.1. Структурная схема компании Голден Телеком Инк.

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают использование товарного знака «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» на территории Российской Федерации в отношении части услуг 35 класса МКТУ – «стимулирование сбыта при продвижении товаров», услуг 37 класса МКТУ – «установка, ремонт и техническое обслуживание средств связи и телекоммуникационных сетей» и части услуг 38 класса МКТУ – «информация в области средств связи, передача сообщений, прокат оборудования для передачи сообщений, телефонная и факсимильная связь, связь при помощи терминалов вычислительных машин, передача сообщений и изображений при помощи компьютеров, телефонное обслуживание, телекс (обслуживание), радиовещание, в том числе кабельное, отправка и передача телеграмм, почта электронная».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.02.2006 частично.

С учетом даты регистрации (15.03.1995) товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и упомянутые Правила.

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

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Согласно заявлению от 26.02.2006 товарный знак «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» по свидетельству №124264 не использовался в отношении услуг 35, 37, 38 классов

МКТУ в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 25.02.2001 по 25.02.2006.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части услуг 35, 37, 38 классов МКТУ.

В соответствии с представленными источниками информации [1.1-1.3, 9.1] Товарищество с ограниченной ответственностью «Совам Телепорт» было учреждено как совместное предприятие, созданное в 1990 г. тремя учредителями: Институтом автоматизированных систем (Россия), Cable & Wireless (Великобритания) и San-Francisco/Moscow Teleport, Inc., ныне Голден Телеком, Инк. (США). В 1998 г. ТОО «Совам Телепорт» было преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью и впоследствии волилась в дочернюю компанию Голден Телеком, Инк. ООО «ТелеРосс» в 2000г., а далее уже компания «ТелеРосс» волилась в ее другую компанию ООО «СЦС Совинтел» в 2003г.

Таким образом, правообладатели товарного знака по свидетельству №124264 в указанный в заявлении период ООО «ТелеРосс» и ООО «СЦС Совинтел» входят в холдинг телекоммуникационных компаний Голден Телеком.

Из представленных источников информации ООО «ТелеРосс» и ООО «СЦС Совинтел», являясь телекоммуникационными компаниями [1.4, 1.5, 2.1], оказывали следующие услуги.

Согласно Договору №1/4302 от 5 ноября 2002г. [6.1] представлялись услуги 35 класса МКТУ – «стимулирование сбыта при продвижении товаров».

Согласно Договору №1/4374 от 4 февраля 2003г. [7.1] и Приложению №14 от 21 июля 2005г. к Договору № 81017 от 8 сентября 2005г. [7.2] оказывались услуги 37 класса МКТУ – «установка, ремонт и техническое обслуживание средств связи и телекоммуникационных сетей».

Также оказывались следующие услуги 38 класса МКТУ – «информация в области средств связи, передача сообщений» [8.1]; «прокат оборудования для передачи сообщений» [8.2]; «телефонная и факсимильная связь, связь при помощи терминалов вычислительных машин» [8.3]; «передача сообщений и изображений при помощи компьютеров, телефонное обслуживание, телекс

(обслуживание), радиовещание, в том числе кабельное, отправка и передача телеграмм, почта электронная» [8.4].

Товарный знак «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» использовался при оказании вышеперечисленных услуг, осуществляемых исключительно в сети Интернет» на сайте <http://www.goldentelecom.ru> [2.1] и в рекламе [3.1, 4.1, 5.1].

Доводы заявителя о том, что товарный знак «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» используется не в качестве основного знака, применяемого правообладателем, а только как одно из обозначений, отражающих историю становления и развития компании, не может быть признан убедительным, поскольку не основан на требованиях статьи 22 Закона.

В отношении остальных услуг доказательства использования товарного знака «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «СОВАМ ТЕЛЕПОРТ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части услуг 35, 38 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.02.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.02.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №124264 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- Г
- (526) слово «ТЕЛЕПОРТ» для услуг 37, 38 классов не является предметом самостоятельной правовой охраны.
- (511)
- 35 — стимулирование сбыта при продвижении товаров;
- 37 — установка, ремонт и техническое обслуживание средств связи и телекоммуникационных сетей;
- 38 — информация в области средств связи, передача сообщений, прокат оборудования для передачи сообщений, телефонная и факсимильная связь, связь при помощи терминалов вычислительных машин, передача сообщений и изображений при помощи компьютеров, телефонное обслуживание, телекс (обслуживание), радиовещание, в том числе кабельное, отправка и передача телеграмм, почта электронная.
- Г