

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, 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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аскания», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №216358, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000724489/50 с приоритетом от 25.09.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.07.2002 за №216358 в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «АСКАНИЯ», Москва. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «АСКАНИЯ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №216358 представляет собой словесное обозначение «АСКАНИЯ-ТРАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» по свидетельству №216358 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам,

состоявшемся 22.10.2008, представил на него отзыв от 21.10.2008, в котором отмечено, что в указанный в заявлении период времени товарный знак «АСКАНИЯ-ТРАСТ» использовался правообладателем только в отношении части услуг, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских книг; выпуск рекламных материалов; исследования в области деловых операций; составление отчетов о состоянии счетов; подготовка платежных документов» и услуг 36 класса МКТУ «выдача аккредитивов; банковские операции; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; ипотечные ссуды [ипотечный кредит]; клиринг [система взаимных расчетов]; обслуживание по кредитным карточкам; оценка недвижимого имущества; операции по обмену денег; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; финансирование; финансовые операции; финансовый менеджмент».

В отзыве указано, что ЗАО «АСКАНИЯ», правопреемником которого является правообладатель, было дано ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» разрешение на использование оспариваемого товарного знака в отношении указанных услуг, и использование знака осуществлялось ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» на основании писем-согласий от 06.07.2002 и 23.03.2005.

Отмечено, что использование товарного знака имело место в форме проставления в печати этой организации, на ее документации при выполнении работ и оказании услуг, на рекламно-сувенирной продукции, в рекламе, на папках, пакетах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» по свидетельству №216358 только в отношении вышеуказанных услуг.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Сведения о правообладателе как юридическом лице – на 5 л. [1];
- Выписка из передаточного акта на товарные знаки – на 1 л. [2];
- Письма-согласия правообладателя на использование товарного знака ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» – на 2 л. [3];
- Лицензии и учредительные документы ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» – на 9 л. [4];
- Свидетельства об участии ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» в банковских ассоциациях – на 5 л. [5];
- Отчетность ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» – на 33 л. [6];
- Сведения об Интернет-сайте ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» «www.ascaniatrust.ru» – на 2 л. [7];
- Рекламный проспект и бланк ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» – на 2 л. [8];
- Буклет – 1 шт. [9];
- Папка – 2 шт. [10];
- Календарь – 1 шт. [11];
- Блокнот – 1 шт. [12];
- Кредитная карта – 1 шт. [13];
- Авторучка – 1 шт. [14];
- Зажигалка – 1 шт. [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.09.2007.

С учетом даты регистрации товарного знака (05.07.2002) правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2007, включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, 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.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего 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 со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

В соответствии со статьей 27 Закона договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

В заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» по свидетельству №216358 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Принимая во внимание дату регистрации товарного знака (05.07.2002), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 14.09.2002 по 13.09.2007.

Товарный знак по свидетельству №216358 представляет собой словесное обозначение «АСКАНИЯ-ТРАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно отзыву от 21.10.2008, правообладатель представил материалы [1 – 15] с целью доказать использование товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» только в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских книг; выпуск рекламных материалов; исследования в области деловых операций; составление отчетов о состоянии счетов; подготовка платежных документов» и услуг 36 класса МКТУ «выдача аккредитивов; банковские операции; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; ипотечные ссуды [ипотечный кредит]; клиринг [система взаимных расчетов]; обслуживание по кредитным карточкам; оценка недвижимого имущества; операции по обмену денег; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод

денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; финансирование; финансовые операции; финансовый менеджмент».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не подтверждают использование товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» в указанный период времени в отношении данных услуг.

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 15] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно материалам [1 – 15] и отзыву от 21.10.2008 использование оспариваемого товарного знака в рассматриваемый период времени правообладателем не осуществлялось: ни ЗАО «АСКАНИЯ» (Москва), ни ООО «АСКАНИЯ» (Москва), которое является его правопреемником согласно материалам [1 – 2], а также сведениям об изменениях, внесенных 28.10.2008 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Материалы [3 – 15] указывают только на то, что иное лицо – ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» – осуществляло хозяйственную деятельность. Однако, следует отметить, что словосочетание «АСКАНИЯ ТРАСТ» является отличительной частью фирменного наименования ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ», и представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» именно оспариваемого товарного знака.

При этом письма-согласия правообладателя от 06.07.2002 и 23.03.2005 [3] о предоставлении права на использование оспариваемого товарного знака ООО «КБ «АСКАНИЯ ТРАСТ» не являются лицензионными договорами, так как они не соответствуют критериям, установленным законодательством в отношении лицензионных договоров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает доказательствами использования товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» по свидетельству №216358 его правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона, следовательно, не имеет оснований для признания использования оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в перечне услуг данной регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 05.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «АСКАНИЯ-ТРАСТ» по свидетельству №216358 полностью.**