

Палата по патентным спорам 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 ППС), рассмотрела заявление от 09.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РосТ-рейд» по свидетельству №198901, поданное БАНКОМ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (Закрытое акционерное общество), Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Указанный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2001 за №198901 по заявке №2000716874/50 с приоритетом от 27.07.2000 на имя Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Москва (далее–правообладатель), в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №198901 в отношении всех услуг 35 и 36 классов МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим заявлением, представил на заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2007, 01.11.2007 документы, которые, по его мнению, являются доказательством использования знака по свидетельству №198901 в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ.

В подтверждение были представлены материалы:

- договоры о брокерском обслуживании №РТ-0000-30278 от 02.07.2004, №РТ-0000-80246 от 06.04.2004, РТ-0000-80380 от 14.06.2005 на 9 л. [1];

- договор о разработке веб-сайта №01-РБ/2001 от 21.12.2001 и техническое задание, акт сдачи приемки работ к нему на 22 л. [2];

- счет-фактура №000013 от 01.07.2002, счета №102 от 24.03.2006, №88 от 17.02.2006, №ИЛ-09197 от 24.06.2004, №41 от 24.03.2004 и платежные поручения к ним на 9 л.[3];

- распечатка с сайта банка на 8 л. [4];

- информационные письма №57-03/6706 от 29.06.2007, №57-03/6766 от 03.07.2007 на 2 л. [5];

- рекламные буклеты 3 шт. [6];

- лицензии на осуществление депозитарной деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской деятельности на 5 л. [7];

- договор о присоединении к правилам электронного документооборота №13-27/155 от 14.12.2001 на 6 л. [8];

- договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса №43/ММВБ от 21.12.2004 и договор об информационно-техническом обеспечении РТС №197/Т от 26.03.2003 на 16 л. [9];

- договор об оказании услуг по организации торговли на рынке ценных бумаг №245/АО от 11.10.2006 на 1л. [10];

- договор на оказание информационно-технических услуг №С-7 от 07.02.2002 и приложения к нему на 17 л. [11];

- лицензионный договор №Л-7 от 07.02.2002 и приложения к нему на [17];

- банковские ведомости в виде распечатки [18].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.11.2007 лицо, подавшее заявление, представил замечания на отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован по свидетельству №198901;

- согласно представленным материалам [1], правообладатель оказывает следующие услуги: совершение за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг, хранение и удостоверение прав на ценные бумаги инвестора, осуществление денежных расчетов в системе ММВБ по сделкам с ценными бумагами.

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

С учетом даты (24.01.2001) регистрации товарного знака по свидетельству №198901 правовая база для рассмотрения указанного заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, 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, 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.

Правообладателем в отзыве, представленном на заседании коллегии, состоявшемся 01.11.2007, было указано, что товарный знак по свидетельству №198901 использовался им в отношении части услуг 35 и 36 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве, а именно: изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса, подготовка платежных документов, помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями, составление планов и отчетов, в том числе с использованием компьютерной техники, составление отчетов о состоянии счетов, анализ финансовый, банковские операции, брокерские операции, инвестирование, информация об изменениях биржевого курса, информация о биржевой котировке: финансовая информация, систематизированная посредством компьютерных программ, информация по вопросам финансов, клиринг [система взаимных расчетов], консультации по вопросам финансов, операции биржевые с ценными бумагами, в том числе в сети Интернет, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, в том числе с использованием сети Интернет.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №198901, поданное в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, поступило 14.03.2007, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 14.03.2002 по 13.03.2007 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что управлением банка был создан определенный вид услуги под названием «РосТрейд» - система модуля Интернет-торговли. Подтверждением оказания этих услуг являются представленные договоры [1], заключенные непосредственно в целях представления комплекса услуг под названием «РосТрейд» в виде: брокерские операции, информация об изменении биржевого курса, информация о биржевой котировке: финансовая информация, систематизированная посредством компьютерных программ, операции биржевые с ценными бумагами, в том числе в сети Интернет,

перевод денежных средств в системе электронных расчетов, в том числе с использованием сети Интернет.

Указание в договорах услуг под названием «РосТрейд» свидетельствует о том, что знак по свидетельству №198901 используется с несущественными отличиями, которые заключаются в отсутствии дефиса между словами (его наличие или отсутствие не меняет отличительного характера знака).

В отношении другой части услуг 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №198901, использование товарного знака «РосТ-рейд» не доказано.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.03.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РосТ-рейд» по свидетельству №198901 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 09 - программы, записанные для вычислительных машин; электронные, оптические, магнитные носители информации, компакт-диски, карты с магнитным кодом, идентификационные карточки, устройства для обработки информации, компьютеры, интерфейсы, носители звуко- и видеозаписи; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные и электронно-вычислительные машины.
- 16 - печатная продукция и издания, брошюры, журналы, календари, плакаты, канцелярские и конторские принадлежности; бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, пишущие машины, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), билеты.
- 36 - брокерские операции; информация об изменениях биржевого курса; информация о биржевой котировке: финансовая информация, систематизированная посредством компьютерных программ; операции бир-

жевые с ценными бумагами, в том числе в сети Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов, в том числе с использованием сети Интернет.

- 38 - связь, в том числе услуги по подключению к компьютерным информационным сетям, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, в том числе в сети Интернет; электронная почта.
- 42 - программирование, создание баз данных; дизайн, в том числе с использованием компьютерных программ; промышленные и научные исследования и разработки; реализация товаров.