

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 – ГК РФ, 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 08.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175217 в связи с его неиспользованием, поданное Закрытым акционерным обществом «Аудиторская компания «Вердикт», Санкт-Петербург, (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВЕРДИКТ» по заявке №97713782/50 с приоритетом от 12.09.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.1999 за №175217 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Юридическое предприятие «Вердикт», Санкт-Петербург, в дальнейшем наименование было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое предприятие «Вердикт», Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.17 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.02.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175217 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки в установленном порядке были направлены уведомления от 23.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.05.2010, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель ходатайствовал о переносе заседания на более поздний срок и о рассмотрении в качестве доказательств использования товарного знака документов, имеющих в материалах дела по заявлению от 22.11.2009 о досрочном прекращении данного товарного знака в связи с неиспользованием.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о наличии заинтересованности в досрочном прекращении товарного знака в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ – составление отчетов о состоянии счетов, проверка счетов;

36 класс МКТУ – информация по вопросам финансов; консультации по вопросам финансов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые; экспертиза налоговая;

41 класс МКТУ – обучение; обучение практическое; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов;

42 класс МКТУ – юридические службы.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено и назначено на 25.06.2010.

До указанной даты заседания коллегии, в Палату по патентным спорам поступило дополнение к заявлению, касающееся определения вопроса заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В материалах заявки имеются следующие материалы, касающиеся использования товарного знака:

К отзыву приложены следующие материалы:

1. свидетельство о государственной регистрации ТОО «Юридическое предприятие «ВЕРДИКТ» от 05.04.1993, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

2. лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 22.07.2009 за №РД0052885, копия свидетельства на товарный знак;
3. информационное письмо о переименовании, выписка из ЕГРЮЛ, уставы, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
4. договор от 17.09.2009 возмездного оказания услуг №181/ов-2009 с актом, счетом и платежным поручением;
5. договор на оказание консультационных услуг №342/КВ-2009 от 02.09.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
6. договор №343/КВ-2009 от 09.09.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
7. договор №340/ЮВ-2009 от 10.08.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
8. договор возмездного оказания оценочных услуг №171/ОВ-2009 от 07.08.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
9. свидетельство об аккредитации ООО «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» для оказания ОАО «Лукойл» услуг по независимой оценке, договор обязательного страхования ответственности оценщика, рекомендательное письмо от ОАО «Российские железные дороги», рекомендательное письмо от ООО «Компания Открытый Санкт-Петербург»;
- 10.соглашение о досудебном урегулировании спора;
- 11.выписка из реестра НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки», свидетельство о членстве в СРО, диплом;
- 12.папка «Вердиктум»;

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся, правообладателем были представлены следующие материалы:

13. договор об оказании юридических услуг от 17.09.2009 с платежным поручением;

14. договор об оказании юридических услуг от 01.01.2007 с платежными поручениями;
15. договор об оказании юридических услуг от 08.05.2007 без платежных документов;
16. договор об оказании юридических услуг от 03.09.2001 с дополнительными соглашениями, актами и платежными поручениями;
17. лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака, зарегистрированного Роспатентом за №РД0057903 от 08.12.2009;
18. договор №134/09 от 10.12.2009 с платежными поручениями;
19. договор №285-04/09 от 07.09.2009 с платежными поручениями;
20. договор №433 от 22.09.2009 с платежным поручением;
21. благодарственные письма;
22. договоры на оказание услуг (подготовка материалов и прочитка лекций для семинара) с расходно-кассовыми ордерами;
23. лицензии на осуществление образовательной деятельности;
24. программы для семинаров;
25. методические материалы к семинарам;
26. распечатка с сайта;
27. бланк ООО «Юридическое предприятие «Вердикт»;
28. копии рекламных материалов;
29. договор №381/КВ-2009 с актами и платежными поручениями.

На основании представленного, правообладатель считает доказанным использование товарного знака.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству № 175217 в отношении всех товаров и услуг.

Лицо, подавшее заявление, высказало мнение о том, что представленные правообладателем документы не соответствуют правилам составления документов, поскольку товарный знак используется только на титульном листе договоров, а подписи и печати содержатся только на последних листах, то есть данные договоры не выполнены в виде единых документов, подделаны и фальсифицированы. Кроме того, обозначение «Вердикт» встречается только в верхней части первых листов, и не имеет отношения ни к содержанию, ни к предмету договоров; рядом с обозначением «ВЕРДИКТ» отсутствует предупредительная маркировка ® или ™, поэтому нет никаких оснований считать, что указанное обозначение является зарегистрированным товарным знаком и потребители ставятся в известность об использовании зарегистрированного товарного знака; в текстах договоров нет информации об использовании обозначения «ВЕРДИКТ» в качестве товарного знака по свидетельству №175217 согласно лицензионному договору, в связи с чем потребители услуг не ставятся в известность об использовании зарегистрированного товарного знака;

Лицом, подавшим заявление, было представлено решение УФАС по Санкт-Петербургу от 15.04.2010, которым действия ООО «Аудиторско-Консалтинговой Группы «Вердиктум» были признаны нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в использовании в своей деятельности при оказании аудиторских услуг обозначения «ВЕРДИКТ», приоритет в использовании которого принадлежит конкуренту – ЗАО «Аудиторская компания «Вердикт».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.02.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ,

введенным в действие с 27.12.2002<sup>6</sup> (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 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. 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.

С учетом даты (08.02.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 08.02.2007 по 07.02.2010 включительно.

Анализ представленных документов показал следующее.

Правообладателем, ООО "Юридическое предприятие "Вердикт", заключен лицензионный договор с ООО «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум», зарегистрированный Роспатентом 22.07.2009, по которому «АКГ «Вердиктум» предоставлена неисключительная лицензия на товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно составление отчетов о состоянии счетов; и услуг 36 класса МКТУ, а именно оценка недвижимого имущества, оценки финансовые

(страхование, банковские операции, недвижимое имущество), управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая.

ООО «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» использует товарный знак «ВЕРДИКТ» на фирменных бланках договоров и на бланках счетов [4]-[8]. Следует отметить, что единственно возможное средство индивидуализации услуг - это воспроизведение товарного знака на фирменных бланках, вывесках, фирменных пакетах и прочее.

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что знак используется в том виде, в каком ему предоставлена правовая охрана, без каких либо изменений. Что касается отсутствия предупредительной маркировки, которая не проставляется правообладателем, то норма о предупредительной маркировке, содержащаяся в статье 24 Закона и статье 1485 Кодекса, закрепляет за правообладателем возможность, но не обязанность оповещения потребителя о том, что его товарный знак охраняется на территории Российской Федерации.

Анализ представленных договоров показал следующее.

По договору [4] ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» оказывает комплекс услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки, которым согласно задания на оценку является земельный участок, улучшенный нежилым зданием. Об исполнении данного договора свидетельствуют счет, акт и платежное поручение.

Согласно договору [5] ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» (Консультант) оказывает услуги по комплексному консультированию Заказчика по правовым и финансовым вопросам хозяйственной деятельности. К договору приложены счета, акты и платежное поручение, что свидетельствует о его исполнении. Однако, услуги, оказанные в соответствии с данным договором, не рассматриваются в рамках данного заявления ввиду того, что в отношении услуг 36 класса МКТУ «консультации по вопросам страхования, финансов» лицом, подавшим заявление, не проиллюстрирована заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака.

По договору [6] ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» по заказу ООО Торговый Дом «Борис и Павел» проводит независимый экспресс-аудит (налоговая экспертиза

первичных документов и финансовая оценка состояния бухгалтерского и налогового учета). К договору приложены счета, акты и платежное поручение, что свидетельствует о его исполнении.

Исходя из договора [7], ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» по заказу гражданки РФ Федюк К.А. проводит налоговую экспертизу документов Заказчика, и оценивает перспективность судебного спора, анализирует судебную практику по аналогичным спорам, подготавливает возражения в налоговые и судебные органы, определяет перечень необходимых документов и оказывает консультационные услуги Заказчику. Об исполнении договора свидетельствуют акт, счет и платежное поручение.

По договору [8] между «АКГ «ВЕРДИКТУМ» (Исполнитель) и ООО «Торговый Дом «Фольварк» (Заказчик) Исполнитель оказывает комплекс услуг по определению рыночной стоимости совокупности товарно-материальных ценностей для определения цены сделки купли-продажи. Исполнение так же подтверждено актом, счетом и платежным поручением.

Согласно договору №381/КВ-2009 от 01.09.2009 «АКГ «ВЕРДИКТУМ» оказывается услуга по консультированию, с последующим составлением отчетов о состоянии счетов «Капитальные вложения» и «Расчеты с бюджетом». Исполнение подтверждено актом с платежными поручениями.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным использование товарного знака «ВЕРДИКТ» по свидетельству №175217 в отношении таких услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, как: «составление отчетов о состоянии счетов, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые, экспертиза налоговая».

Представленные с отзывом материалы [9], [11] и [12] не содержат упоминания товарного знака «ВЕРДИКТ» и не могут служить доказательством использования товарного знака, однако они демонстрируют ведение деятельности связанной с оценкой и аудитом.



Правообладателем не доказан факт использования товарного знака «ВЕРДИКТ» в отношении услуги 35 класса МКТУ – проверка счетов и услуги 36 класса МКТУ «информация по вопросам финансов», поскольку лицензионным договором право пользования товарным знаком в отношении этих услуг не было предоставлено ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ».

В отношении доводов лица, подавшего заявление, о фальсификации материалов отзыва, представленных правообладателем, коллегия отмечает, что определение подлинности документов не относится к компетенции Палаты по патентным спорам. Так же к компетенции Палаты по патентным спорам не относятся вопросы злоупотребления правом, изложенные в отзыве правообладателя. В отношении доводов лица, подавшего заявление, о том, что при указании обозначения «ВЕРДИКТ» в договорах отсутствует указание на то, что данное обозначение является зарегистрированным товарным знаком, а в текстах договора отсутствует упоминание об использовании товарного знака в соответствии с лицензионным договором, коллегия отмечает, что это не является основанием для вывода об отсутствии использования товарного знака, а требования лица, подавшего заявление, не основаны на нормах действующего законодательства.

Довод об оказании лицензиатом услуг, а именно консультационных услуг в соответствии с договорами №342/КВ-2009 и №343/КВ-2009, в отношении которых не действует лицензионный договор, коллегия поясняет, что предметом договора 343/КВ-2009 было проведение независимого экспресс-аудита (налоговая экспертиза представленных документов и финансовая оценка), что является услугой 36 класса МКТУ – «экспертиза налоговая», в отношении которой заключен лицензионный договор. Что касается консультационных услуг по договору 342/КВ-2009, то коллегия не принимает данный договор во внимание, что было указано по тексту настоящего решения.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает установленным факт использования товарного знака по свидетельству №175217 в

отношении услуг 36 класса МКТУ (составление отчетов о состоянии счетов, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые, экспертиза налоговая) лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора.

Правообладателем, ООО "Юридическое предприятие "Вердикт", заключен лицензионный договор с Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) «Учебно-правовой центр «Вердикт» (далее – УПЦ «Вердикт»), 190121, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 1/44, зарегистрированный Роспатентом 08.12.2009 за №РД0057903, по которому УПЦ «Вердикт» предоставлена неисключительная лицензия на товарный знак в отношении товаров 16 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ – информация по вопросам страхования, информация по вопросам финансов, консультации по вопросам страхования, финансов; услуг 41 класса МКТУ; и услуг 42 класса МКТУ – консультации по вопросам интеллектуальной собственности, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями).

Согласно материалам [22] - [25] УПЦ «Вердикт» обладает необходимыми лицензиями на осуществление образовательной деятельности, заключает договоры с лекторами для обучения на семинарах, подготавливает необходимые методические материалы и программы семинаров. Использует товарный знак «ВЕРДИКТ» на указанных материалах.

Согласно материалам [18] УПЦ «Вердикт» проводит обучение по тематике «Актуальные вопросы нового законодательства России, применение действующего законодательства и судебная практика». Данные материалы попадают под действие лицензионного договора, считающегося заключенным в момент государственной регистрации. Об исполнении свидетельствуют акт и платежные поручения.

Договоры [19-20] заключены до момента государственной регистрации лицензионного договора и не могут доказывать использование товарного знака лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Распечатка с сайта [www.verdikt.ru](http://www.verdikt.ru) [26], изготовленная 26.04.2010, выходит за рамки рассматриваемых сроков использования и не принимается во внимание.

Следует отметить, что директором УПЦ «Вердикт» и фирмы-правообладателя товарного знака №175217 является одно и то же лицо – Ю.В. Рохвергер.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным использование товарного знака по свидетельству №175217 в отношении следующих услуг 41 класса - обучение; обучение практическое; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов.

Анализ договоров [13], [14], [16] показал, что правообладателем товарного знака «Юридическим предприятием «Вердикт», заключены договоры на юридическое обслуживание и сопровождение деятельности, в услуги входят, в том числе: проведение семинаров и консультирование Заказчиков по вопросам гражданского, коммерческого и трудового плана. Об исполнении данных договоров свидетельствуют платежные поручения.

Договор [15] нельзя признать исполненным, поскольку отсутствуют платежные документы.

Об использовании словесного товарного знака «ВЕРДИКТ» свидетельствуют рекламные материалы [28].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «ВЕРДИКТ» по свидетельству №175217 правообладателем и лицами, которым такое право представлено на основании лицензионных договоров в отношении следующих услуг:

35 – составление отчетов о состоянии счетов;

36 – оценка недвижимого имущества, оценки финансовые, экспертиза налоговая;

41 – обучение; обучение практическое; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов;

42 – юридические службы.

В отношении довода лица, подавшего заявление, о том, что решением УФАС по Санкт-Петербургу от 15.04.2010 действия ООО «Аудиторско-Консалтинговой Группы «Вердиктум» были признаны нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в использовании в своей деятельности при оказании аудиторских услуг обозначения «ВЕРДИКТ», приоритет в использовании которого принадлежит конкуренту – ЗАО «Аудиторская компания «Вердикт», следовательно, действия «АКГ «ВЕРДИКТУМ» являются незаконными, коллегия отмечает, что оценка правомерности действий не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в обязанности которой входит оценка использования товарного знака в отношении определенных товаров и услуг. Данным решением УФАС подтверждается использование товарного знака лицом, которому такое право представлено на основании лицензионного договора в отношении аудиторских услуг.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого повторяют доводы, изложенные на заседании коллегии, однако, они были проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительной оценки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 08.02.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №175217 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**

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

┌  
(591)

(511)

16 - брошюры, газеты, журналы (периодические издания), издания печатные, книги, печатная продукция, печатные издания периодические, учебники.

35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей, составление отчетов о состоянии счетов, услуги в области общественных отношений.

36 - агентства по операциям с недвижимым имуществом, информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), сдача недвижимого имущества в аренду, управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая.

39 - бронирование маршрутов путешествий, бронирование мест на транспортных средствах, бронирование (предварительный заказ) транспортных средств, бюро путешествий, организация круизов; организация путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников, посредничество в морских перевозках, сопровождение путешественников, фрахтование судов, туристические агентства (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов).

41 - аттестация (образование), издание книг, курсы заочные, образование, обучение, обучение заочное, обучение практическое, организация выставок культурного и просветительного назначения, организация функционирования клубов, организация и проведение коллоквиумов,

конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.

42 - бронирование мест для временного проживания в гостиницах, пансионатах, бары, гостиницы, кафе, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), лицензирование объектов интеллектуальной собственности, организация выставок (предоставление оборудования), рестораны, управление делами по охране авторских прав, юридические службы.