

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введённой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.11.2008, поданное ООО «Страховая компания «ТЕХНОПОЛИС», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №98060, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесными элементами «Инновационный банк «ТЕХНОПОЛИС» по заявке №128390/50 с приоритетом от 28.11.1990 зарегистрирован 12.08.1991 за №98060 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Инновационного банка «Технополис», Москва, г. Зеленоград в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии в наименование правообладателя были внесены изменения и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №98060 является Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", Москва, г. Зеленоград (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 08.12.2008 поступило заявление от 24.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №98060 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №98060 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Учредительные и регистрационные документы правообладателя;
2. Лицензии на осуществление банковской деятельности;
3. Свидетельство на товарный знак №98060.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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 (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 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.

Товарный знак по свидетельству №98060 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «Инновационный банк «ТЕХНОПОЛИС».

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2008, товарный знак по свидетельству №98060 не использовался в отношении услуг 36 класса МКТУ, в частности в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 08.12.2005 по 07.12.2008 включительно (с учетом даты поступления заявления).

Проанализировав представленные правообладателем материалы [1-3], Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не содержат доказательств фактического использования товарного знака по свидетельству №98060 на территории Российской Федерации в указанный период времени в отношении приведенных в перечне услуг 36 класса МКТУ.

Так, материалы [1-3] представляют собой Учредительные и регистрационные документы, лицензии на осуществление банковской деятельности и свидетельство на товарный знак, которые сами по себе не доказывают факт оказания услуг.

Более того, следует отметить, что как минимум с 2003 года фирменным наименованием банка было Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", а не Инновационный банк «Технополис» и услуги оказывались банком с новым названием.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.11.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.11.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №98060 полностью.