

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 12.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 342391 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Авенир Аудит Альянс», г. Тверь (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2003716326 с приоритетом от 22.08.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2005 за № 286457 на имя ООО «ЦентрОпт», Москва, в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части услуг 35 класса МКТУ, зарегистрированного в Роспатенте 29.01.2008 за № РД0031945, на имя ООО «Авенир Ресурсы», Москва (далее – правообладатель), было выдано свидетельство № 342391.

Товарный знак по свидетельству № 342391 представляет собой словесное обозначение «AVENIR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2011 поступило заявление от 12.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 342391 в связи с его неиспользованием в отношении услуги «аудит» 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 342391 лицом, подавшим заявление, указано, что

ООО «Авенир Аудит Альянс» (использующее также обозначение «AVENIR AUDIT ALLIANCE») является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за основным регистрационным номером 11001010533, а также оказывает услуги в области аудита. В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 342391 [1];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о лице, подавшем заявление [2];
- копия свидетельства о членстве лица, подавшего заявление, в саморегулируемой организации аудиторов [3];
- копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- копии страниц печатного издания «Московский бизнес – московский деловой телефонный гид» [6];
- сведения о домене AVENIR.RU [7];
- копии актов, счетов и платежных поручений [8].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 20.09.2011 с приложением экземпляра заявления от 12.07.2011.

Правообладателем представлен отзыв по мотивам заявления от 12.07.2011, содержащий следующие доводы:

- в 8 редакции МКТУ (2001 года) английским вариантом услуги «аудит» является наименование «audit» (в переводе с английского аудит; проверка, ревизия бухгалтерских книг, документов и отчетности; конечный документ по итогам ревизии; подробное, тщательное расследование; проверять отчетность, ревизовать, проводить ревизию);
- аудит, аудиторская проверка – процедура независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта; чаще всего термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской отчетности компаний (различают операционный, технический, экологический, качества и прочие разновидности аудита);
- аудит персонала – это определение, оценка личностного потенциала сотрудников и соответствия сотрудников корпоративной культуре и ценностям компании; в ходе данного аудита устанавливается уровень соответствия сотрудника занимаемой

им должности, оцениваются личностные качества, дается комплексная характеристика работникам; аудит персонала также называют кадровым аудитом;

- доменное имя <http://www.avenirresources.ru/> было зарегистрировано 02.11.2006, его владельцем является ООО «Авенир Лейбор Сервисиз», учредителем которого, также как и учредителем ООО «Авенир Ресурсы», является Степанов М.В.;

- основным направлением деятельности ООО «Авенир Ресурсы» является аутсорсинг бизнес процессов;

- в соответствии с Кодексом использование товарного знака может быть осуществлено другим лицом под контролем правообладателя, в связи с чем правообладатель представляет также доказательства использования товарного знака «AVENIR» ООО «Авенир Санкт-Петербург», оказывавшего услуги кадрового аудита для третьих лиц.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «AVENIR» в отношении услуги «аудит» 35 класса МКТУ.

Также правообладателем выражены сомнения относительно заинтересованности лица, подавшего заявление, основанные на том, что лицо, подавшее заявление, не намерено использовать обозначение «AVENIR» в своей деятельности, поскольку в сети Интернет имеются сведения о смене его фирменного наименования и намерении оказывать услуги под обозначением «AWARA».

В качестве доказательств использования товарного знака «AVENIR» по свидетельству № 342391 правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 342391 и № 312331 [9];
- копия договора № К7-01/2006 от 19.05.2006 между правообладателем и ООО «Купер Индастриз Раша» [10];
- копия приложения № 1 к договору № К307-03/2006 от 19.05.2006 между правообладателем и ООО «Купер Индастриз Раша» [11];
- копии актов и счетов к договору № К7-01/2006 от 19.05.2006, платежных поручений по счетам [12];
- копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, налоговой декларации по налогу на прибыль [13];
- копия договора возмездного оказания услуг № 628/2009 от 28.10.2009 между правообладателем и ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс» [14];

- копия приложения № 1 к договору № 628/2009 от 28.10.2009 между правообладателем и ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс» [15];
- копии актов и счетов к договору № 628/2009 от 28.10.2009, платежных поручений по счетам [16];
- копия письма от ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс» [17];
- копия договора возмездного оказания услуг № 107/2011 от 01.02.2011 между правообладателем и ООО «БпоКом Санкт-Петербург» [18];
- копия приложения № 1 к договору № 107/2011 от 01.02.2011 между правообладателем и ООО «БпоКом Санкт-Петербург» [19];
- копия приложения № 2 к договору № 107/2011 от 01.02.2011 между правообладателем и ООО «БпоКом Санкт-Петербург» [20];
- копии актов и счетов к договору № 107/2011 от 01.02.2011, платежных поручений по счетам [21];
- копия налоговой декларации [22];
- копия договора возмездного оказания услуг № К-198/2008 от 19.06.2008 между ООО «Авенир Санкт-Петербург» и ООО «Йеноптик Компонентс» [23];
- копия приложения № 1 к договору № К-198/2008 от 19.06.2008 между ООО «Авенир Санкт-Петербург» и ООО «Йеноптик Компонентс» [24];
- копии актов и счетов к договору № К-198/2008 от 19.06.2008 [25];
- копия соглашения № 87/2008 от 15.06.2008 между правообладателем и ООО «Авенир Санкт-Петербург» [26];
- распечатка с сайта <http://www.avenirresources.ru/> [27];
- результаты поиска по запросам «avenir resources» и «авенир ресурсы бухгалтерский учет» в поисковой системе Google [28];
- копии платежных поручений, накладных, счетов на изготовление визиток [29];
- образцы рекламных материалов (папка, почтовый конверт, бланк, бумага для записей, сувенир-головаломка, визитки) [30];
- копии документов и электронной переписки правообладателя, в которых используется товарный знак «AVENIR» [31];
- копия договора аренды нежилого помещения № 78-БЦ от 01.07.2009 между правообладателем и ЗАО «Красная Роза 1875» с приложениями и актом [32];

- копия договора субаренды офисного помещения № 03/10-СА от 01.09.2011 между правообладателем и ООО «СИТИЭКС» с приложениями и актом [33];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе [34];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Авенир Лейбор Сервисиз» [35];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Авенир Санкт-Петербург» [36];
- информация об аудите и аудиторской деятельности, Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности) [37];
- копия договора возмездного оказания услуг № REC-615/2009 от 05.05.2009 между правообладателем и ООО «Юнилин» [38];
- копия приложения № 7 к договору № REC-615/2009 от 05.05.2009 между правообладателем и ООО «Юнилин» [39];
- копии актов и счетов к договору № REC-615/2009 от 05.05.2009, платежных поручений по счетам [40];
- копия договора возмездного оказания услуг № REC-305/2011 от 30.08.2011 между ООО «Авенир Санкт-Петербург» и ООО «АПЛ СНГ» [41];
- копия приложения № 4 от 17.10.2011 к договору № REC-305/2011 от 30.08.2011 между ООО «Авенир Санкт-Петербург» и ООО «АПЛ СНГ» [42];
- копии актов и счета к договору № REC-305/2011 от 30.08.2011, платежных поручений по счету [43];
- сведения об аудите персонала, кадровом аудите [44].

От лица, подавшего заявление, до заседания коллегии Палаты по патентным спорам 06.12.2011 поступила корреспонденция «Особое мнение» (продублированная на заседании коллегии как «дополнительные доводы»), в которой изложено мнение о том, что понятие «аудит» не может быть трактовано никак иначе, кроме как в соответствии с Законом об аудиторской деятельности. В связи с этим, по мнению лица, подавшего заявление, правообладателем не может быть доказано использование товарного знака в отношении услуги «аудит», поскольку компания-правообладатель никогда не являлась и не является аудиторской компанией, с точки зрения упомянутого закона.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 12.07.2011, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 15.07.2011, включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В Палату по патентным спорам подано заявление от 12.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «AVENIR» по свидетельству № 342391 в связи с его неиспользованием.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, основана на осуществлении им деятельности в области оказания аудиторских услуг, относящихся к 35 классу МКТУ. С учетом представленных лицом, подавшим заявление, сведений об оказании указанных услуг с использованием своего фирменного наименования и комбинированного обозначения «AVENIR AUDIT ALLIANCE» [8], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «AVENIR» в отношении указанных в заявлении услуги «аудит» 35 класса МКТУ.

Исходя из даты поступления (15.07.2011) заявления от 12.07.2011, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 15.07.2008 по 14.07.2011 включительно.

В соответствии с этим коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [9] – [44] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 342391 в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса в указанный период.

Анализ доводов сторон в отношении понятия «аудит» показал следующее.

С точки зрения Закона об аудиторской деятельности (статья 1), аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. При этом деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, называется аудиторская деятельность (аудиторские услуги).

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 17, пункт 87.1) аудиторская деятельность до 01.01.2010 была отнесена к перечню видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

Закон об аудиторской деятельности, вступивший в силу с 01.01.2009, устанавливает, что аудиторской организацией является коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Правообладатель спорного товарного знака в исследуемый период (15.07.2008 – 14.07.2011) членом саморегулируемой организации аудиторов не являлся и лицензий на осуществление аудиторской деятельности не получал, следовательно, не мог оказывать аудиторские услуги в смысле Закона об аудиторской деятельности.

Вместе с тем само по себе понятие «аудит», с точки зрения лексического значения данного слова, означает, прежде всего, проверку, оценку чего-либо [44].

С учетом существования таких понятий как «экологический аудит», «промышленный аудит», «кадровый аудит», «операционный аудит», «финансовый аудит» и др., коллегия Палаты по патентным спорам считает, что услуга «кадровый аудит» может быть соотнесена с приведенным в свидетельстве № 342391 перечнем услуг 35 класса МКТУ, в качестве конкретного вида аудита (проверки).

В этой связи анализ представленных правообладателем доказательств использования товарного знака по свидетельству № 342391 показал следующее.

Материалы [9], [27], [28], [32], [33] носят информационный характер и не подтверждают оказание рассматриваемых услуг под обозначением «AVENIR» в исследуемый период.

Материалы [10] – [22] касаются бухгалтерских услуг, следовательно, не относятся к доказательствам использования в отношении услуги «аудит» (в том числе «кадровый аудит»).

Материалы [29] о заказе визиток не могут быть соотнесены с обозначением «AVENIR», поэтому не могут быть оценены без соответствующих договоров.

Материалы [30] невозможно соотнести с конкретным временным периодом, в связи с чем они также не подтверждают использование спорного товарного знака.

Что касаются остальных материалов, относящихся к услугам «кадровый аудит», коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Поскольку, исходя из сведений [34], [36], единственным учредителем общества-правообладателя и ООО «Авенир Санкт-Петербург» является одно и то же физическое лицо, что свидетельствует о наличии тесной хозяйственной связи между указанными лицами, то коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание доказательства использования товарного знака последним, как осуществляемым под контролем правообладателя. Анализ таких доказательств показал следующее.

Договор [41], приложение и материалы к нему [42] и [43], касающиеся услуг «кадровый аудит», не относятся к исследуемому периоду и потому не могут быть учтены при рассмотрении заявления от 12.07.2011.

Согласно договору [23] и приложению к нему [24] ООО «Авенир Санкт-Петербург» обязуется оказать ООО «Йеноптик Компонентс» услуги по ведению кадрового делопроизводства сотрудников последнего.

В соответствии с условиями соглашения сторон [24], ООО «Авенир Санкт-Петербург» в начале работ обязуется провести аудит кадрового делопроизводства (кадровый аудит) и предоставить по его итогам письменное заключение. За оказание данной услуги оплата предусмотрена отдельно [24]. Однако, подтверждение такой оплаты в представленных материалах не содержится.

Таким образом, перечисленные материалы использование товарного знака «AVENIR» в отношении услуг «кадровый аудит» не подтверждают.

Вместе с тем правообладателем представлены материалы [38], [39], [40], свидетельствующие об использовании спорного товарного знака для указанных услуг в исследуемый период непосредственно правообладателем.

Так, договор [38] и приложение к нему [39] касаются оказания услуг аудита персонала (кадрового аудита) правообладателем для ООО «Юнилин». В соответствии с актами и выставленными счетами [40] правообладателем были оказаны «услуги проведения Центра Оценки / Аудита кадров, профессиональный подбор персонала» согласно договору [38] и приложению [39]. Оплата по счетам подтверждена соответствующими платежными документами [40].

Следует отметить, что согласно договору [38] оказание вышеуказанных услуг сопровождалось спорным товарным знаком. Сопроводительная документация, в частности счета [40], также содержит обозначение «AVENIR».

Таким образом, поскольку наименование «аудит» является широким понятием, а правообладателем подтверждено использование товарного знака для услуг «кадровый аудит», коллегия Палаты по патентным спорам принимает решение об ограничении приведенных в свидетельстве № 342391 услуг «аудит» услугами «кадровый аудит».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 12.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 342391 в отношении услуг «аудит, за исключением кадрового аудита» 35 класса МКТУ.**