

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 Эккаунтинг», Москва (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 услуг «ведение бухгалтерских книг»; «подготовка платежных документов»; «составление

налоговых деклараций»; «составление отчетов о счетах» 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 Эккаунтинг» имеет сходное с товарным знаком по свидетельству № 342391 фирменное наименование, под которым оказывает услуги в области анализа финансового, консультаций по вопросам финансов, менеджмента финансового, которые очень близки к услугам, в отношении которых подано заявление. Кроме того, лицом, подавшим заявление, подана заявка № 2011722517 на регистрацию товарного знака «AVENIR». Также ООО «Авенир Эккаунтинг» является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 299200 (словесный «АВЕНИР AVENIR»), № 299201 (изобразительный) и № 385445 комбинированный со словесным элементом «AVENIR GROUP», которые активно им используются. В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 342391, № 299200, № 299201, № 385445 [1];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о лице, подавшем заявление [2];
- сведения о домене AVENIR.RU [3];
- распечатки из сети Интернет [4];
- копии страниц печатного издания «Московский бизнес – московский деловой телефонный гид» [5];
- копии актов и счетов [6];
- сведения о заявке № 2011722517 [7];
- копия платежного поручения от 08.08.2011 [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 услуг «ведение бухгалтерских книг» является наименование «accounting», имеющее следующие значения: (бухгалтерский) учет; ведение учета; учет использования ресурсов;

- бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях (движении денежных средств) путём сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; бухгалтерский учет тесно связан с налоговым учетом;

- 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;

- товарный знак «AVENIR» активно и добросовестно используется правообладателем.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «AVENIR» в отношении услуг «ведение бухгалтерских книг», «подготовка платежных документов», «составление налоговых деклараций», «составление отчетов о счетах» 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 (к приложению № 1), платежных поручений по счетам [16];
- копия приложения № 2 к договору № 628/2009 от 28.10.2009 между правообладателем и ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс» [17];
- копии актов и счетов к договору № 628/2009 от 28.10.2009 (к приложению № 2), платежных поручений по счетам [18];
- копия письма от ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс» [19];
- копия договора возмездного оказания услуг № 107/2011 от 01.02.2011 между правообладателем и ООО «БпоКом Санкт-Петербург» [20];
- копия приложения № 1 к договору № 107/2011 от 01.02.2011 между правообладателем и ООО «БпоКом Санкт-Петербург» [21];
- копия приложения № 2 к договору № 107/2011 от 01.02.2011 между правообладателем и ООО «БпоКом Санкт-Петербург» [22];
- копии актов и счетов к договору № 107/2011 от 01.02.2011, платежных поручений по счетам [23];
- копия налоговой декларации [24];
- копия договора возмездного оказания услуг № К-198/2008 от 19.06.2008 между ООО «Авенир Санкт-Петербург» и ООО «Йеноптик Компонентс» [25];
- копия приложения № 1 к договору № К-198/2008 от 19.06.2008 между ООО «Авенир Санкт-Петербург» и ООО «Йеноптик Компонентс» [26];
- копии актов и счетов к договору № К-198/2008 от 19.06.2008 [27];

- копия соглашения № 87/2008 от 15.06.2008 между правообладателем и ООО «Авенир Санкт-Петербург» [28];
- распечатка с сайта <http://www.avenirresources.ru/> [29];
- результаты поиска по запросам «avenir resources» и «авенир ресурсы бухгалтерский учет» в поисковой системе Google [30];
- копии платежных поручений, накладных, счетов на изготовление визиток [31];
- образцы рекламных материалов (папка, почтовый конверт, бланк, бумага для записей, сувенир-головаломка, визитки) [32];
- копии документов и электронной переписки правообладателя, в которых используется товарный знак «AVENIR» [33];
- копия договора аренды нежилого помещения № 78-БЦ от 01.07.2009 между правообладателем и ЗАО «Красная Роза 1875» с приложениями и актом [34];
- копия договора субаренды офисного помещения № 03/10-СА от 01.09.2011 между правообладателем и ООО «СИТИЭКС» с приложениями и актом [35];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе [36];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Авенир Лейбор Сервисиз» [37];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Авенир Санкт-Петербург» [38];
- информация об аудите и аудиторской деятельности, Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности) [39];
- информация о бухгалтерских услугах [40].

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 услуг бухгалтерского учета, аудита, деятельности в сфере финансового посредничества, 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 ACCOUNTING» [6], [8], а также принимая во внимание поданную заявку [7] и зарегистрированные товарные знаки [1] на имя лица, подавшего заявление, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «AVENIR» в отношении перечисленных в заявлении услуг 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] – [40] 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 упомянутых материалов показал следующее.

Материалы [9], [29], [30] носят информационный характер и не подтверждают оказание рассматриваемых услуг под обозначением «AVENIR» в исследуемый период.

Материалы [25], [26], [27], [39] касаются аудиторских услуг, в том числе услуг кадрового аудита, следовательно, не относятся к доказательствам использования в отношении рассматриваемых услуг.

Материалы [31] о заказе визиток не могут быть соотнесены с обозначением «AVENIR», поэтому не могут быть оценены без соответствующих договоров.

Материалы [32] невозможно соотнести с конкретным временным периодом, в связи с чем они также не подтверждают использование спорного товарного знака.

Что касаются остальных материалов, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Представленные договор [10], акты, счета и платежные документы [12] свидетельствуют об оказании правообладателем, в том числе, услуг по ведению бухгалтерского учета. Однако, акты и счета [12] содержат указание на приложение № 3 к договору [10], которое правообладателем не представлено, что не позволяет оценить, какие конкретно услуги являлись предметом соглашения. Приложение [11] с договором [10] не соотносится. Кроме того, материалы [10] – [12] не иллюстрируют, под каким обозначением оказывались услуги, следовательно, не подтверждают использование спорного товарного знака.

К договору [20] представлено приложение [21], согласно условиям которого правообладатель обязуется оказывать бухгалтерские услуги, услуги подготовки отчетности. Раздел «обязанности исполнителя» приложения [21] содержит конкретные наименования оказываемых правообладателем услуг, в частности, подготовка платежных поручений (пункт 2.1.1), подготовка различной отчетности (пункт 2.1.5), ведение книги продаж и книги покупок (пункт 2.1.11). Акты, счета и платежные поручения [23] подтверждают исполнение обязательств по договору [20], однако материалы [20] – [23] не иллюстрируют, под каким обозначением оказывались услуги, и следовательно, не подтверждают использование спорного товарного знака.

Вместе с тем анализ представленных документов [14] – [19] об отношениях с ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс» показал, что раздел «обязанности исполнителя» приложения [15] содержит конкретные наименования оказываемых правообладателем услуг, в частности, проверка / исправление книг продаж и книг покупок (пункт 2.6.5), подготовка и передача расчетно-платежных ведомостей (пункт 2.6.6), подготовка и передача клиенту отчетов: налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности – бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и др. (пункт 2.6.8). Акты, счета и платежные документы [18] свидетельствуют об исполнении обязательств сторонами. Условие договора [14] указывает на то, что все услуги оказываются под товарным знаком «AVENIR».

Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что правообладатель оказывает бухгалтерские услуги. Учитывая, что бухгалтерская деятельность представляет собой совокупность действий, связанных с «ведением

бухгалтерских книг, подготовкой платежных документов, составлением налоговых деклараций, составлением отчетов о счетах, то коллегия полагает, что использование спорного знака правообладателем доказано в отношении всего указанного в заявлении перечня услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2011 поступило обращение, доводы которого сводятся к тому, что лицу, подавшему заявление, не было предоставлено дополнительное время для ознакомления с отзывом правообладателя. В отношении указанного следует отметить, что в процессе рассмотрения заявления ходатайств процессуального характера (в частности, о переносе заседания коллегии) лицом, подавшим заявление, заявлено не было. Кроме того, оценка доказательств использования товарного знака является прерогативой коллегии, а позиция лица, подавшего заявление, относительно представленных документов была озвучена его представителями в устной форме и учтена при подготовке выводов коллегии.

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

отказать в удовлетворении заявления от 12.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 342391.