

**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 05.07.2011, поданное компанией БНП ПАРИБА, Франция (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270567 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «CONEX» по заявке № 2003704855 с приоритетом от 13.03.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.06.2004 за №270567 на имя ЗАО «Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ», Москва (далее — правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №270567 затрагивает его интересы в отношении услуг 36 класса МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, входит в число крупнейших банков мира и осуществляет деятельность, связанную с

банковскими услугами, в том числе под сходным обозначением. Лицо, подавшее заявление, является владельцем ряда международных регистраций, действие которых оно намерено распространить на территорию Российской Федерации.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 05.07.2011 отзыв, в котором указал, что использует товарный знак по свидетельству №270567 в отношении услуг 36 класса МКТУ: *анализ финансовый; составление инвестиционных проектов; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматизма, оценка произведений искусства; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании.*

В подтверждение использования товарного знака в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ правообладатель представил копии следующих документов:

- информация о правообладателе [1];
- перечень услуг, предоставляемых правообладателем [2];
- устав [3];
- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [4];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и информационное письмо об учете в ЕГРПО [5];
- письмо (исх.№08-08/23976 от 30.09.2010) о государственной регистрации выпуска акций [6];
- устав ЗАО «КОНЭКС-СТРОЙ» [7];
- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «КОНЭКС-СТРОЙ»[8];
- свидетельства о членстве правообладателя в различных организациях и профессиональных объединениях, а также об аккредитации при государственных структурах [9];

- дипломы, свидетельства, сертификаты [10];
- письма, подтверждающие членство правообладателя в профессиональных союзах и объединениях, и отзывы заказчиков [11];
- договор №3 от 19.09.2005 между ЗАО «КОНЭКС-СТРОЙ» (Консультант) и ОАО Банк «Возрождение» (Банк) о предоставлении информации об осуществлении Консультантом деятельности по независимой оценке [12];
- переписка правообладателя с различными организациями [13];
- информация о содержании понятий: банковские услуги, анализ финансовый, услуги консультационные банковские, биржевая и финансовая информация, финансовый менеджмент[14];
- информация о применении отдельных норм Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [15];
- договор №4ОБ-0036/09 от 27.10.2009 об оказании услуг по финансовому анализу действующего предприятия; акт, счет-фактура, титульный лист отчета, сопроводительное письмо [16];
- договор №БИК-0596/10 от 02.07.2010 на оказание комплекса услуг по подготовке компании ООО «СЦЭ» к процедуре инвестирования; переписка с ООО «СЦЭ»; счета, акты о выполнении работ по договору; счета - фактуры; титульные листы документов, подготовленных по договору[17];
- договор №РД-0020/20 от 30.04.2010 на оказание комплекса услуг по подготовке компании ЗАО «Индастриал системз лаб.» к процедуре кредитования; переписка с ЗАО «Индастриал системз лаб.»; счета; акты о выполнении работ по договору; счета-фактуры; титульные листы подготовленных документов[18];
- договор №4КУ-0024/11 от 28.04.2011 об оказании консультационных услуг (консультации по вопросам финансов) с ЗАО «СЖС Восток Лимитед»; счет-фактура; листы обзора-консультации [19];

- договор №БРН-0312/11 от 01.03.2011 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости предметов антиквариата (мебели); приложения, счет-фактура; платежный документ; листы отчета [20];

- договор №4ВР-0006/10 от 18.03.2010 об оказании услуг по определению стоимости ремонта квартиры и имущества, пострадавших в результате залива; приложения; акт о выполнении работ; счет-фактура; платежный документ; листы отчета [21];

- договор №2ВР-001/09 от 18.05.2009 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости восстановительного ремонта жилого помещения (квартиры) и имущества, пострадавшего в результате залива водой; приложения; акт; счет-фактура, платежный документ; листы отчета[22];

- договор №4РД-0046/09 от 10.12.2009 об оказании услуг по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля, пострадавшего в результате ДТП; приложения; акт; счет-фактура, платежный документ; титульный лист заключения [23];

- договор №4РД-0027/09 от 03.09.2009 об оказании услуг по оценке стоимости права собственности на движимое имущество; приложения; листы заключения [24];

- договор №4РД-0065/08 от 26.12.2008 об оказании услуг по оценке стоимости права собственности на движимое имущество; приложения; листы заключения [25];

- договор №4РЗ-0026/10 от 05.07.2010 об оказании услуг по оценке стоимости права собственности на недвижимое имущество; приложения; акт; счет-фактура; листы отчета [26];

- договор №6РЗ-0049/09 от 30.01.2009 об оказании услуг по оценке стоимости права собственности на земельные участки; приложения; счет-фактура; платежный документ; листы отчета [27];

- договор №4ИС-0042/09 от 30.11.2009 об оказании услуг по оценке стоимости имущественных прав на интеллектуальную собственность; приложения; листы отчета [28];

- договор №4РД-0023/10 от 02.03.2010 об оказании услуг по оценке рыночной и ликвидационной стоимости движимого имущества; приложения; акт; счет-фактура; листы отчета [29];

- договор №4ОБ-0038/09 от 05.11.2009 об оказании услуг по оценке стоимости права собственности на долю в уставном капитале (оценка предприятия – бизнеса); приложения; листы отчета [30];

- договор №6РН-1545/10 от 15.12.2010 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости драгоценностей: ювелирных изделий; приложения; акт; счет-фактура; листы отчета [31];

- договор №4СУ-0010/09 от 27.03.2009 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости марки; приложения; акт; счет-фактура; платежный документ; листы отчета [32];

- договор №4РН-0009/10 от 04.03.2010 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости прав собственности на недвижимое имущество; приложения; акт; счет-фактура; листы отчета [33];

- договор №6РН-0950/11 от 31.05.2011 об оказании услуг по оценке стоимости права собственности на недвижимое имущество; приложения; акт; счет-фактура; листы отчета [34];

- договор №6РН-0487/10 от 09.06.2010 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости предметов нумизматики; приложения; акт; счет-фактура; листы отчета [35];

- договор №2КУ-002/09 от 15.06.2009 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости произведения искусства; приложения; акт; счет-фактура; платежный документ; листы отчета [36].

На заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2011, от правообладателя дополнительно были представлены следующие материалы:

- договор №6РН-0236/11 от 15.02.2011 об оказании услуг по финансовому анализу компании; акт; платежное поручение; счет-фактура; листы отчета [37];

- договор №6РН-0459/09 от 08.09.2009 об оказании услуг по сбору и предоставлению финансовой информации; акт; платежное поручение; счет-фактура; лист отчета [38];

- договор №6РН-0300/09 от 03.07.2009 об оказании услуг по сбору и предоставлению финансовой информации; акт; платежное поручение; счет-фактура; лист отчета [39];

- договор №6РН-0677/11 от 21.04.2011 об оказании консультационных услуг по вопросам финансов; акт; платежное поручение; счет-фактура; лист отчета [40];

- договор №6РН-0124/10 от 05.03.2010 об оказании консультационных услуг по вопросам финансов; акт; платежное поручение; счет-фактура; лист отчета [41];

- договор №6РН-0467/11 от 28.03.2011 об оказании услуг финансового менеджмента; акт; платежное поручение; счет-фактура; лист отчета [42];

- договор №6РН-1303/10 от 09.11.2010 об оказании услуг финансового менеджмента; акт; платежное поручение; счет-фактура; лист отчета [43];

- счета, акты, счета-фактуры, платежные документы к договору [17] №6ИК-0596/10 [44];

- акт, счет, платежный документ, счет-фактура к договору [30] №4ОБ-0038/09 [45];

- платежный документ, счет-фактура к договору [24] №4РД-0027/09 [46];

- платежный документ, счет-фактура к договору [26] №4РД-0026/10 [47];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [29] №4РД-0023/10 [48];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [35] №6РН-0487/10 [49];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [31] №6РН-1545/10 [50];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [28] №4ИС-0042/09 [51];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [25] №4РД-0023/10 [52];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [19] №4КУ-0024/11 [53];

- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [34] №6РН-0950/11 [54];
- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [33] №4РН-0009/10 [55];
- акт, платежный документ, счет-фактура к договору [16] №4ОБ-0036/09 [56];
- письмо с отказом о предоставлении информации по оказанию услуг [57];
- обзоры и отчеты по договорам №БИК-0596/10 и №4ОБ-0036/09 [58].

На основании представленных документов правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №270567 в отношении вышеуказанных услуг 36 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2011 от лица, подавшего заявление, был представлен анализ материалов, которые правообладатель представил в доказательство использования товарного знака по свидетельству № 270567, и сделан вывод о том, что в отношении таких услуг 36 класса МКТУ, *как выпуск кредитных карточек; инвестирование; клиринг; маклерство; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; сбор благотворительных средств; услуги банковские; анализ финансовый; составление инвестиционных проектов; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании* правообладатель не осуществляет оказание услуг под спорным товарным знаком.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2011 включает 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, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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.



При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (08.07.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 08.07.2008 по 07.07.2011 включительно.

В результате анализа отзыва и представленных правообладателем документов [1 - 58] установлено следующее.

Представленные договоры [20] – [36], а также документы, подтверждающие исполнение этих договоров, свидетельствуют о том, что под товарным знаком по свидетельству №270567 в указанные сроки правообладатель оказывал третьим лицам услуги, связанные с оценкой драгоценностей, марок, недвижимого имущества, предметов нумизматики и произведений искусства.

Представленные договоры [16], [37] об оказании услуг по финансовому анализу, договоры [17] по оказанию комплекса услуг по подготовке к процедуре инвестирования и [38], [39] свидетельствуют о том, что правообладатель оказывал третьим лицам услуги в области финансового анализа и финансовой информации.

Договоры [17] и [18] свидетельствуют о том, что правообладатель оказывал комплекс услуг, в том числе, помимо финансового анализа и финансовой информации, консультации по вопросам финансов, услуги в области финансового менеджмента, услуги по подготовке инвестиционных проектов, посреднические услуги при аренде помещения и при страховании, услуги поручительства при получении кредита.

Договоры [42] и [43] касаются услуг в области финансового менеджмента.

Оказание консультационных услуг по вопросам финансов подтверждено также договорами [19], [40], [41].

Исполнение указанных договоров подтверждено соответствующими документами, включающими акты о выполнении услуг по договорам, счета-фактуры, платежные документы. Исполнение услуг по договорам также подтверждено приложенными к отзыву титульными листами отчетов и обзоров, на которых присутствует товарный знак по свидетельству №270567.

Что касается услуг 36 класса МКТУ *«выпуск кредитных карточек; инвестирование; клиринг; маклерство; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; сбор благотворительных средств; услуги банковские»*, то правообладатель не представил документов, свидетельствующих об оказании этих услуг третьим лицам и, соответственно, использовании товарного знака по свидетельству №270567 для этих услуг.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №270567 в отношении этой части услуг 36 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 05.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №270567 в отношении услуг 36 класса МКТУ: *«выпуск кредитных карточек; инвестирование; клиринг; маклерство; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; сбор благотворительных средств; услуги банковские».***