

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.04.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЮНИКОН» (регистрация №149803) в связи с его неиспользованием, поданное Поповым А.В., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЮНИКОН» по заявке №96707296/50 с приоритетом от 06.06.1996 произведена 17.02.1997 за №149803 на имя Закрытого акционерного общества «ЮНИКОН/МС Консультационная группа», Москва в отношении товаров 9 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с изменениями, внесенными в наименование правообладателя 12.11.2005, владельцем знака является Закрытое акционерное общество БДО Юникон, Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 18.04.2005 поступило заявление от 05.04.2005 о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №149803 в связи с его неиспользованием.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЮНИКОН» по свидетельству №149803 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Контракт №111-12093/2002 от 30.07.2002 [1];
2. Договор №20401-06-021/03 от 11-02.2003 [2];
3. Договор № 70103-05-019/03 от 28.02.2003 [3];
4. Договор №10102-05-025/03 от 18.02.2003 [4];
5. Контракт №10206-05-022/04 от 16.02.2004 [5];
6. Договор №40302-20-007/05 от 17.01.2005 [6];
7. Договора №70602-20-072/05/05/01-03-05 от 11.03.2005 [7];
8. Договор №10101-10-078/05 от 10.03,2005 [8];
9. Письмо от 14.02.2003 г. на бланке с изображением товарного знака [9];
10. Фотография в офисе ЗАО БДО Юникон [10];
11. Лицензия на аудиторскую деятельность [11];

12. Лицензия на оценочную деятельность [12];
13. Свидетельство МРП серия БЖ №009910 [13];
14. Свидетельство ИМНС РФ №26 по ЮАО г. Москвы серия 77 №006870804 о внесении записи в ЕГРЮЛ [14];
15. Свидетельство ИМНС РФ №26 по ЮАО г. Москвы серия 77 №006985968 о внесении записи в ЕГРЮЛ [15];
16. Контракт №111-12093/2002 и Акты сдачи-приемки от 16.09.2002, 31.03.2003 [16];
17. Контракт №111-14212/2001 и Акт сдачи-приемки от 26.04.2002 [17];
18. Контракт №151-05041/2001 и Акт сдачи-приемки от 03.04.2001 [18];
19. Договор №140 (30201-02-418/03) от 23.12.2003 и Акты сдачи-приемки от 17.02.2004 и 16.06.2004 [19];
20. Договор №30103-09-295/03 от 01.12.2003 и Акт сдачи-приемки от 30.12.2003 [20];
21. Устав негосударственного образовательного учреждения «БДО Юникон Центр Менеджмента», 2005 [21];
22. Лицензия №019603 от 15.02.2006 [22];
23. Договор №31/15 от 24.08.2005 и Акт сдачи-приемки от 04.11.2005 [123];
24. Контракт №013/2002 от 10.04.2002 и Акт сдачи-приемки от 20.04.2002 [24];
25. Бланк, календарь, ежедневник.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.04.2005 частично.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (17.02.1997) товарного знака по свидетельству №149803 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использованием товарного знака может быть признано применение его 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.

Согласно заявлению от 05.04.2005, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2005, товарный знак «ЮНИКОН» по свидетельству №149803 не использовался в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 18.04.2000 по 17.04.2005.

Проанализировав представленные сторонами фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «ЮНИКОН» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Из представленных источников информации следует, что товарный знак «ЮНИКОН» использовался Закрытым акционерным обществом «ЮНИКОН/МС Консультационная группа», Москва (наименование правообладателя до 12.11.2005) в отношении услуг 35 класса МКТУ – «анализ себестоимости, ведение бухгалтерских книг, оценки, справки, экспертиза, исследования в области деловых операций, информация статистическая, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями, консультативные службы по организации и управлению делами, консультации профессиональные в области бизнеса, составление отчетов о состоянии счетов, помощь в управлении делами по разработке проектов, планов, составлению смет, проверка счетов, прогнозирование экономическое».

Об оказании данных услуг свидетельствуют представленные договоры и акты сдачи-приемки [1-8, 16-18] и лицензии на данные виды деятельности [11, 12].

Осуществление услуг 41 класса МКТУ – «обеспечение учебного процесса» осуществлялось правообладателем путем учреждения Негосударственного образовательного учреждения «БДО Юникон Центр Менеджмента» [21], который на основании лицензии [22] оказывал образовательные услуги [23, 24].

Правообладателем также предоставлялись услуги 42 класса МКТУ – «корректировка и разработка программного обеспечения вычислительных машин, составление программ для компьютеров», что подтверждается договорами и актами сдачи-приемки [19, 20].

Использование товарного знака осуществлялось путем размещения его на вывеске организации [10], на фирменных бланках [9] и в рекламной продукции [25].

В отношении остальных товаров и услуг доказательства использования товарного знака «ЮНИКОН» по свидетельству №149803 не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ЮНИКОН» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 14 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.04.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.04.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №149803 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

- (591) белый, серый, голубой.
- (511)
- 35— анализ себестоимости, ведение бухгалтерских книг, оценки, справки, экспертиза, исследования в области деловых операций, информация статистическая, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями, консультативные службы по организации и управлению делами, консультации профессиональные в области бизнеса, составление отчетов о состоянии счетов, помощь в управлении делами по разработке проектов, планов, составлению смет, проверка счетов, прогнозирование экономическое;
- 41— обеспечение учебного процесса;
- 42— корректировка и разработка программного обеспечения вычислительных машин, составление программ для компьютеров.