

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ, Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175217 в связи с его неиспользованием, поданное Закрытым акционерным обществом «Аудиторская компания «Вердикт», Санкт-Петербург, (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВЕРДИКТ» по заявке №97713782/50 с приоритетом от 12.09.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.05.1999 за №175217 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Юридическое предприятие «Вердикт», Санкт-Петербург, в дальнейшем наименование было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое предприятие «Вердикт», Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.17 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.11.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175217 частично, в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки в установленном порядке были направлены уведомления от 08.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.02.2009, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

До указанной даты заседания коллегии, в Палату по патентным спорам поступил отзыв от правообладателя. Правообладатель представил документы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, в рамках документов лица, подавшего заявление, подтверждающих заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а именно в отношении следующих услуг: 36 – «оценка недвижимого имущества, оценки финансовые недвижимого имущества». Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладателем заключен лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 22.07.2009 за №РД0052885, с Обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Группа "ВЕРДИКТУМ", 196240, Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д.113, корп.2, согласно которому выдана неисключительная лицензия сроком на 5 лет на территории РФ в отношении услуг 35 кл., а именно составление отчетов о состоянии счетов; и услуг 36 кл., а именно оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая;

- представлен ряд договоров, на которых используется товарный знак «Вердикт», и согласно которым лицензиатом оказываются услуги «оценка недвижимого имущества, оценки финансовые, управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая»;

- подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, лицом, подавшим заявление, является злоупотреблением правом, и направлено на то, чтобы избежать ответственности за нарушение товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. свидетельство о государственной регистрации ТОО «Юридическое предприятие «ВЕРДИКТ» от 05.04.1993, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

2. лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 22.07.2009 за №РД0052885, копия свидетельства на товарный знак;
3. информационное письмо о переименовании, выписка из ЕГРЮЛ, уставы, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
4. договор от 17.09.2009 возмездного оказания услуг №181/ов-2009 с актом, счетом и платежным поручением;
5. договор на оказание консультационных услуг №342/КВ-2009 от 02.09.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
6. договор №343/КВ-2009 от 09.09.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
7. договор №340/ЮВ-2009 от 10.08.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
8. договор возмездного оказания оценочных услуг №171/ОВ-2009 от 07.08.2009 с актом, счетом и платежным поручением;
9. свидетельство об аккредитации ООО «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» для оказания ОАО «Лукойл» услуг по независимой оценке, договор обязательного страхования ответственности оценщика, рекомендательное письмо от ОАО «Российские железные дороги», рекомендательное письмо от ООО «Компания Открытый Санкт-Петербург»;
10. соглашение о досудебном урегулировании спора;
11. выписка из реестра НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки», свидетельство о членстве в СРО, диплом;
12. папка «Вердиктум»;

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству № 175217 в отношении всех товаров и услуг.

До даты заседания коллегии, 04.02.2010, в Палату по патентным спорам поступило ходатайство от правообладателя о переносе даты рассмотрения заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не присутствовал.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, дополняющие материалы заявления, свидетельствующие о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175217 в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ: информация по вопросам финансов, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые, экспертиза налоговая.

Рассмотрев ходатайство правообладателя о переносе заседания, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Коллегией было учтено, что лицо, подавшее заявление, не получало отзыв от правообладателя, направленный им посредством почты.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2010, присутствовали правообладатель и лицо, подавшее заявление.

Лицо, подавшее заявление, высказалось мнение о том, что представленные правообладателем документы не соответствуют правилам составления документов, поскольку товарный знак используется только на титульном листе договоров, а подписи и печати содержатся только на последних листах, то есть данные договоры не выполнены в виде единых документов, подделаны и фальсифицированы. Кроме того, обозначение «Вердикт» встречается только в верхней части первых листов, и не имеет отношения ни к содержанию, ни к предмету договоров; рядом с обозначением «ВЕРДИКТ» отсутствует предупредительная маркировка ® или ™, поэтому нет никаких оснований считать, что указанное обозначение является зарегистрированным товарным знаком и потребители ставятся в известность об использовании зарегистрированного товарного знака; в текстах договоров нет информации об использовании

обозначения «ВЕРДИКТ» в качестве товарного знака по свидетельству №175217 согласно лицензионному договору, в связи с чем потребители услуг не ставятся в известность об использовании зарегистрированного товарного знака; не представлено каких-либо результатов оказания услуг согласно договорам; предметом договоров 342/кв-2009 и 343/кв-2009 являются консультационные услуги, однако право на их оказание по лицензии не передано; рекомендательные письма не содержат упоминание о товарном знаке «ВЕРДИКТ» и не относятся к товарному знаку; рекомендательные письма не имеют даты или выданы ранее регистрации лицензии; страховые полисы, свидетельства о членстве в СРО и диплом выданы на имя Замотаевой М.Ю. и не относятся к ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ»; в представленной лицом, подавшим заявление, официально заверенной распечатке страниц сайта ОО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» не содержится упоминания о лицензиях, товарных знаках, о регистрации №175217, то есть деятельность ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» не имеет отношения ни к товарному знаку, ни к регистрации №175217, ни к лицензии РД0052885.

Лицо, подавшее заявление, представил следующие документы:

- заявление в ФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., с дополнением, определения ФАС от 02.03.2010 и 05.03.2010;
- протокол осмотра и исследования доказательств от 09.03.2010.

В связи с изложенным, лицо, подавшее заявление, считает доказанным неиспользование товарного знака по свидетельству №175217.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.11.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

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.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

С учетом даты (24.11.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 24.11.2006 по 23.11.2009 включительно.

Анализ представленных документов показал следующее.

Правообладателем, ООО "Юридическое предприятие "Вердикт", заключен лицензионный договор с ООО «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум», зарегистрированный Роспатентом 22.07.2009, по которому «АКГ «Вердиктум» предоставлена неисключительная лицензия на товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно составление отчетов о состоянии счетов; и услуг 36 класса МКТУ, а именно оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая.

ООО «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» использует товарный знак «ВЕРДИКТ» на фирменных бланках договоров и на бланках счетов [4]-[8]. Следует отметить, что единственное возможное средство индивидуализации услуг, это воспроизведение товарного знака фирменных бланках, вывесках, фирменных пакетах и прочее.

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что знак используется в том виде, в каком ему предоставлена правовая охрана, без каких либо изменений. Что касается отсутствия предупредительной маркировки, которая не проставляется правообладателем, то норма о предупредительной маркировке, содержащаяся в статье 24 Закона и статье 1485 Кодекса, закрепляет за правообладателем возможность, но не обязанность оповещения потребителя о том, что его товарный знак охраняется на территории Российской Федерации.

Анализ представленных договоров показал следующее.

По договору [4] ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» оказывает комплекс услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки, которым согласно задания на оценку является земельный участок, улучшенный нежилым зданием. Об исполнении данного договора свидетельствуют счет, акт и платежное поручение.

Согласно договору [5] ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» (Консультант) оказывает услуги по комплексному консультированию Заказчика по правовым и финансовым вопросам хозяйственной деятельности. К договору приложены счета, акты и платежное поручение, что свидетельствует о его исполнении. Однако, услуги, оказанные в соответствии с данным договором, не рассматриваются в рамках данного заявления ввиду того, что в отношении услуг 36 класса МКТУ «консультации по вопросам страхования, финансов» лицом, подавшим заявление, не проиллюстрирована заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака.

По договору [6] ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» по заказу ООО Торговый Дом «Борис и Павел», проводит независимый экспресс-аудит (налоговая экспертиза первичных документов и финансовая оценка состояния бухгалтерского и

налогового учета). К договору приложены счета, акты и платежное поручение, что свидетельствует о его исполнении.

Исходя из договора [7], ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ» по заказу гражданки РФ Федюк К.А. проводит налоговую экспертизу документов Заказчика, и оценивает перспективность судебного спора, анализирует судебную практику по аналогичным спорам, подготавливает возражения в налоговые и судебные органы, определяет перечень необходимых документов и оказывает консультационные услуги Заказчику. Об исполнении договора свидетельствуют акт, счет и платежное поручение.

По договору [8] между «АКГ «ВЕРДИКТУМ» (Исполнитель) и ООО «Торговый Дом «Фольварк» (Заказчик) Исполнитель оказывает комплекс услуг по определению рыночной стоимости совокупности товарно-материальных ценностей для определения цены сделки купли-продажи. Исполнение так же подтверждено актом, счетом и платежным поручением.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным использование товарного знака «ВЕРДИКТ» по свидетельству №175217 в отношении таких услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, как: «оценка недвижимого имущества, оценки финансовые, экспертиза налоговая».

Представленные с отзывом материалы [9], [11] и [12] не содержат упоминания товарного знака «ВЕРДИКТ» и не могут служить доказательством использования товарного знака, однако они демонстрируют ведение деятельности связанной с оценкой и аудитом.

Правообладателем не доказан факт использования товарного знака «ВЕРДИКТ» в отношении услуги 36 класса МКТУ «информация по вопросам финансов», поскольку лицензионным договором право пользования товарным знаком в отношении этой услуги не было предоставлено ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ».

В отношении доводов лица, подавшего заявление, о фальсификации материалов отзыва, представленных правообладателем, коллегия отмечает, что

определение подлинности документов не относится к компетенции Палаты по патентным спорам. Так же к компетенции Палаты по патентным спорам не относятся вопросы злоупотребления правом, изложенные в отзыве правообладателя. В отношении доводов лица, подавшего заявление, о том, что при указании обозначения «ВЕРДИКТ» в договорах отсутствует указание на то, что данное обозначение является зарегистрированным товарным знаком, а в текстах договора отсутствует упоминание об использовании товарного знака в соответствии с лицензионным договором, коллегия отмечает, что это не является условием для вывода об отсутствии использования товарного знака, а требования лица, подавшего заявление, не основаны на нормах действующего законодательства.

Довод об оказании лицензиатом услуг, а именно консультационных услуг в соответствии с договорами №342/КВ-2009 и №343/КВ-2009, в отношении которых не действует лицензионный договор, коллегия поясняет что, предметом договора 343/КВ-2009 было проведение независимого экспресс-аудита (налоговая экспертиза представленных документов и финансовая оценка) – что является услугой 36 класса МКТУ – «экспертиза налоговая», в отношении которой заключен лицензионный договор, в отношении консультационных услуг по договору 342/КВ-2009, то коллегия не принимает данный договор во внимание, что было указано по тексту настоящего решения.

Протокол осмотра и исследования доказательств, составленный нотариусом Санкт-Петербурга Сырицо К.Э. 09.03.2010, об осмотре сайта www.verdictum.ru, выходит за рамки рассматриваемого временного периода, и не может свидетельствовать о том, что на момент заключения и исполнения договоров, присутствующих в отзыве правообладателя, им не использовался оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает установленным факт использования товарного знака по свидетельству №175217 в отношении услуг 36 класса МКТУ (оценка недвижимого имущества, оценки

финансовые, экспертиза налоговая) лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого повторяют доводы, изложенные на коллегии, однако, они были проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительной оценки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.11.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №175217 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591)

(511)

16 - брошюры, газеты, журналы (периодические издания), издания печатные, книги, печатная продукция, печатные издания периодические, учебники.

35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей, составление отчетов о состоянии счетов, проверка счетов, услуги в области общественных отношений.

36 - агентства по операциям с недвижимым имуществом, информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, финансов, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество), сдача недвижимого имущества в аренду, управление финансовой деятельностью, экспертиза налоговая.

39 - бронирование маршрутов путешествий, бронирование мест на транспортных средствах, бронирование (предварительный заказ) транспортных средств, бюро путешествий, организация круизов; организация путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников, посредничество в морских перевозках, сопровождение путешественников, фрахтование судов, туристические агентства (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов).

41 - аттестация (образование), издание книг, курсы заочные, образование, обучение, обучение заочное, обучение практическое, организация выставок культурного и просветительного назначения, организация

функционирования клубов, организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.

42 - бронирование мест для временного проживания в гостиницах, пансионатах, бары, гостиницы, кафе, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями), лицензирование объектов интеллектуальной собственности, организация выставок (предоставление оборудования), рестораны, управление делами по охране авторских прав, юридические службы.