

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 08.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 335609 в связи с его неиспользованием, поданное Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006705336 с приоритетом от 09.03.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.10.2007 за № 335609 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Перспектива», г. Пермь, в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Впоследствии наименование ООО «Корпорация «Перспектива» было изменено на ООО «Перспектива-Девелопмент» в соответствии со сведениями, внесенными в Госреестр 29.12.2009.

В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 335609 является Онянов Артем Владимирович, г. Пермь (далее – правообладатель), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 03.03.2010 за № РД0061262.

Товарный знак по свидетельству № 335609 представляет собой словесное обозначение «Мы всегда рядом.», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Дата истечения срока действия указанной регистрации – 09.03.2016.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака по свидетельству № 335609 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей». К заявлению от 08.11.2010 приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака.

В адрес правообладателя (Онянову А.В., Комсомольский пр-кт, 89-2, г. Пермь, 614000) в установленном порядке было направлено уведомление от 18.11.2010 с приложением экземпляра заявления от 08.11.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению, назначенной на 31.01.2011. Уведомление (форма 870), направленное в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, было получено адресатом 08.12.2010, согласно имеющейся в деле заявки № 2006705336 копии почтового уведомления о вручении.

В соответствии с просьбой представителя правообладателя, поступившей в Палату по патентным спорам 19.01.2011, копия заявления направлена также 20.01.2011 посредством факсимильной связи по указанному в просьбе номеру.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 31.01.2011, было перенесено на 22.03.2011. О новой дате заседания стороны были уведомлены корреспонденцией от 18.02.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.03.2011, правообладателем был представлен отзыв по мотивам заявления от 08.11.2010, содержащий следующие доводы:

- исключительный характер права на товарный знак, согласно статьям 1229 и 1484 Кодекса, означает, что владелец товарного знака обладает монополией на реализацию тех правомочий, которые заложены в данном субъективном праве, то есть никто, кроме правообладателя (владельца товарного знака), не может осуществлять правомочия, составляющие содержание его исключительного права на товарный знак;

- правомочие пользования может реализовываться путем маркировки товаров, услуг, введения маркированных товаров в хозяйственный оборот, размещения товарного знака в деловой документации, в рекламе и т.п.;

- правомочие распоряжения реализуется путем передачи права на товарный знак (в виде уступки или лицензии) полностью или частично другому лицу, продления срока действия регистрации товарного знака, внесения в нее изменений или подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака;

- принципиальные разногласия в подходах к рассмотрению заявлений о досрочном прекращении действия товарного знака в основном касаются прав владельцев товарных знаков, получивших его по договору об уступке;

- на наш взгляд, при разрешении спора о правильности толкования положения о досрочном прекращении действия товарного знака необходимо руководствоваться пунктом 2 статьи 9 Кодекса; а положения статьи 1486 Кодекса должны рассматриваться не иначе, как порядок прекращения исключительного права на товарный знак;

- для правообладателя, получившего право на товарный знак по договору отчуждения, при распространении на него ответственности за неиспользование товарного знака первоначальным правообладателем, исключительное право на товарный знак может быть прекращено без соблюдения соответствующего порядка отказа, поскольку правообладатель не имел трехлетнего срока для реализации своего права на использование товарного знака, и прекращение его права на товарный знак противоречит положениям пункта 2 статьи 9 Кодекса;

- исходя из буквального прочтения закона статьи 1486 Кодекса, срок непрерывного неиспользования должен прерываться, поскольку правообладатель до заключения договора отчуждения не мог использовать знак по объективным причинам;

- новый правообладатель не должен нести ответственность за неисполнение обязанности предыдущим;

- с точки зрения логического толкования закона, между лицами, заключающими между собой договор об уступке товарного знака, не устанавливаются продолжительных отношений, какого-либо сотрудничества – имеет место интерес, реализованный в однократном действии, поэтому эти лица не могут делить ответственность за неиспользование знака в конкретный трехлетний период;

- с точки зрения семантического толкования закона, знак не может быть аннулирован, если новый правообладатель вступил в свои права, например, только месяц назад – для нового владельца этот срок начинает течь заново с момента регистрации договора об уступке права;

- по нашему мнению, необходимо учесть договор отчуждения в качестве доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам;

- если с даты регистрации договора прошло мало времени, то Палата по патентным спорам и суд могут признать, что знак не использовался по независящим от нового правообладателя обстоятельствам, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 1486 Кодекса, и оставить регистрацию в силе;

- при этом представляется, что «мало времени» – это трехлетний срок с даты регистрации договора отчуждения;

- по договору не товарный знак уступается (этот термин оставлен в законе лишь для удобства как более привычный), а передаются права и сопутствующие им обязанности, включая обязанность использовать товарный знак;

- правообладатель получил исключительное право на товарный знак 03.03.2010;

- на момент подачи заявления в Палату по патентным спорам трехлетний срок непрерывного неиспользования исключительного права на товарный знак не истек;

- в трехлетний период после государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 335609 решением арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 по делу № А-50-13271/2010 был вынесен запрет на все действия, касающиеся рассматриваемого товарного знака, снятый только в 2011 году, соответственно, в указанный период ИП Онянов А.В. не мог использовать товарный знак по независящим от него причинам;

- правообладатель мог использовать товарный знак в виде лицензионных соглашений, о чем свидетельствуют договоры с ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» и с ООО «Управляющая компания «ВИТУС»;

- в качестве доказательства использования товарного знака «Мы всегда рядом.» по 36 классу МКТУ правообладатель приводит рекламные материалы ООО «Агентство недвижимости «Тимур» (далее – ООО «АН «Тимур»)), единственным учредителем которого является Онянов А.В.;

- доказательством ведения финансовой деятельности являются реестры займов, выданных в 2010 году.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии ведомостей и реестров займов ИП Онянова А.В. и ООО «АН «Тимур» [1];
- копия Определения Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2010 [2];
- копии учредительных документов ООО «АН «Тимур» [3];
- копии учредительных документов ООО «Тимур» [4];
- копия договора от 12.04.2010 с ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» [5];
- копия договора от 12.04.2010 с ООО «Управляющая компания «ВИТУС» [6];
- рекламные материалы Агентства недвижимости «Тимур», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице ООО «АН «Тимур», копии решений единственного участника ООО «Тимур» и единственного учредителя ООО «АН «Тимур» [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 335609 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 08.11.2010, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 Закона.

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.

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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 08.11.2007 по 07.11.2010 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [7] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 335609 в соответствии со статьей 22 Закона (с 08.11.2007 по 31.12.2007) и в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса (с 01.01.2008 по 07.11.2010).

Анализ отзыва правообладателя и приложенных к нему документов показал следующее.

Материалы [3], [4] и [7] касаются осуществления ООО «Тимур» и ООО «АН «Тимур» деятельности в области операций с недвижимостью, которые не являются предметом рассмотрения в рамках заявления от 08.11.2010.

Следует также отметить, что рекламные материалы агентства недвижимости [7] содержат иное обозначение («Всегда рядом!»), существенно отличающееся от спорного товарного знака («Мы всегда рядом.»).

Отчеты о займах ИП Онянова А.В. и ООО «АН «Тимур» [1], а также договоры и платежные поручения [8], представленные с особым мнением правообладателем (после заседания коллегии), не подтверждают факт оказания (введения в гражданский оборот) правообладателем или иным лицом услуг (возмездного оказания услуг), упомянутых в свидетельстве № 335609, индивидуализируемых спорным знаком.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют установить факт использования правообладателем или иным лицом товарного знака по свидетельству № 335609 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки.

Что касается доводов правообладателя о трактовке норм Кодекса, следует отметить следующее.

Изложенные в отзыве выводы о прерывании трехлетнего срока неиспользования товарного знака при переходе исключительного права на него другому лицу, являются неубедительными по следующим причинам.

Так, буквальное прочтение положений статьи 1486 Кодекса показывает, что они направлены на регулирование непосредственно товарного знака как объекта интеллектуальных прав. Иными словами, указанной нормой права предусмотрена обязательность использования товарного знака, а не предписывается правообладателю обязанность по использованию товарного знака.

В этой связи упомянутый выше довод правообладателя следует расценивать как субъективное толкование норм права.

При этом необходимо отметить, что положения статьи 1486 Кодекса не исходят из отказа от права, что делает несостоятельной ссылку правообладателя на пункт 2 статьи 9 Кодекса. В свою очередь, отказ от права на товарный знак регламентирован положениями статьи 1514 Кодекса (в частности, подпунктом 5 пункта 1).

В отношении довода правообладателя о том, что принятие Арбитражным судом Пермского края Определения [2] явилось уважительной причиной неиспользования товарного знака «Мы всегда рядом.», следует констатировать, что правообладателем не приведено обоснований, каким именно образом указанный акт повлиял на неиспользование спорного товарного знака, поскольку данное Определение само по себе не содержит запрета на использование товарного знака по свидетельству № 335609.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о надлежащем использовании спорного товарного знака в указанный выше период времени в отношении части рассматриваемых услуг 36 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило особое мнение, содержащее суждение представителя правообладателя о юридическом понимании договора займа. К особому мнению приложены копии договоров займов и платежных поручений [8].

В отношении указанного особого мнения коллегия Палата по патентным спорам отмечает, что при установлении факта использования товарного знака коллегия исходит из объема правовой охраны, определяемого свидетельством на товарный знак, не содержащим, в данном случае, позиции «услуги займа».

Представленные правообладателем материалы [8] поступили после заседания коллегии по рассмотрению заявления от 08.11.2010, на котором была оглашена резолютивная часть решения коллегии, их оценка уже дана в настоящем заключении.

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

удовлетворить заявление от 08.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 335609 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».