

**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 ППС), рассмотрела заявление от 22.02.2011, поданное компанией «Лайон Кэпитал ЛЛП» (Lion Capital LLP), Великобритания (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259294 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «LION» по заявке №2002721107/50 с приоритетом от 04.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.11.2003 за №259294 в отношении товаров и услуг 12, 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества "ЛИОНЪ", Москва (далее – правообладатель). Срок действия – до 04.10.2012.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «LION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259294 в связи с его неиспользованием в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 22.02.2011.

Вместе с заявлением, а также на заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, содержащие сведения о том, что компания Лайон Кэпитал ЛЛП (Lion Capital LLP) имеет сходное со спорным товарным знаком фирменное наименование и является одним из лидеров на рынке инвестиционных компаний. Кроме того, компания Лайон Кэпитал ЛЛП является правообладателем исключительного права на серию сходных товарных знаков «LION», «LION CAPITAL», «LION EQUITY FUND» в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств. Также указанной компанией в Российской Федерации была подана заявка №2010705271 на регистрацию обозначения «LION» в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ. Учитывая фактическую область хозяйственной деятельности компании Лайон Кэпитал ЛЛП и наличие исключительных прав на международные регистрации, коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259294 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к тому, что компания ЗАО «ЛИОНЪ» является официальным дилером компании «Peugeot», использует товарный знак «LION» по свидетельству №259294 в финансовой сфере, в сфере страхования, в сфере инвестирования, в области услуг по сдаче в наем недвижимого имущества, а именно, по сдаче в наем арендных площадей для государственного технического осмотра, арендных площадей для платежных терминалов, складских помещений, арендных площадей под размещение автоматов по продаже напитков и бакалейных изделий.

В качестве доказательств использования словесного товарного знака «LION» по свидетельству №259294 были приложены следующие материалы:

1. сведения из Интернет-сайта <http://www.lione.ru/>;
2. свидетельство о государственной регистрации ЗАО «ЛИОНЪ», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3. договоры аренды нежилых помещений №4/ЛА-09, №3/Л-09 №8/2-Л от 31.12.2009, №1/Л-10, №АА-1217, №№АА-1219, №2/ЛА-10;

4. договоры аренды помещения для установки платежного терминала №18/СА от 01.05.2009, №2Л/СА;
5. договор по ремонту автотранспортных средств №ТС050 от 30.06.2009, №28/07-11 от 28.07.2006;
6. фотографии касс;
7. сведения из Интернет-сайта Федеральной налоговой службы;
8. сведения о регистрации доменного имени lione.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.02.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С учетом даты (22.02.2011) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 22.02.2008 по 21.02.2011 включительно.

Коллегия палаты по патентным спорам исследовала материалы представленного отзыва с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак «LION» по свидетельству №259294 в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; услуги, касающиеся денежно-финансовых операций; услуги всех банков или связанных с ними учреждений, таких как меняльные конторы или расчетные палаты; услуги кредитных учреждений, иных чем банки, например, кооперативных кредитных объединений, самостоятельных финансовых компаний, кредиторов; услуги инвестиционных и холдинговых компаний; услуги посредников при совершении сделок, касающихся ценных бумаг и имущества; услуги, связанные с денежными операциями, выполняемыми доверенными лицами; услуги, оказываемые в связи с выдачей дорожных чеков и аккредитивов; услуги администраторов по недвижимому имуществу; услуги по сдаче в наем, оценке недвижимого имущества или финансированию; услуги, связанные со страхованием; услуги агентов или посредников по

страхованию, оказываемые страховым обществам или агентам и страхователям и услуги по подписанию страховых полисов».

Представленные правообладателем документы (1, 2, 6-8) отражают тот факт, что правообладатель товарного знака по свидетельству №259294 является официальным дилером компании «Peugeot», поставляющим в Россию продукцию французского концерна. Как официальный дилер, ЗАО «ЛИОНЪ» предлагает такие услуги как «продажа автомобилей, сервисное обслуживание, гарантийное/послегарантийное обслуживание, тюнинг». Указанные виды деятельности согласно Международной классификации товаров и услуг представляют собой отдельные виды услуг, которые относятся к услугам 35 и 37 классов МКТУ.

Документов, свидетельствующих об использовании товарного знака «LION» по свидетельству №259294 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, правообладателем представлено не было.

Доводы правообладателя о том, что ЗАО «ЛИОНЪ» оказывает для третьих лиц услуги под обозначением «LION» в финансовой сфере, в сфере страхования, в сфере кредитования, в сфере инвестирования, а также в области операций с недвижимостью и оценке недвижимого имущества, не подтверждены материалами отзыва.

Между тем, стоит отметить, что представленные договоры аренды нежилых помещений (3, 4) подтверждают использование товарного знака «LION» в отношении услуг 36 класса МКТУ «услуги по сдаче в наем недвижимого имущества», поскольку согласно указанным договорам ЗАО «ЛИОНЪ» выступает в качестве арендодателя и передает другим лицам во временное владение и пользование нежилые помещения. Данные договоры были исполнены, что подтверждается актами приема-передачи нежилого помещения. При этом использование товарного знака «LION» обусловлено размещением его в документации (в частности, товарный знак «LION» используется в печати юридического лица).

В свою очередь указанные выше договоры аренды нежилых помещений (3, 4) не могут подтверждать использование товарного знака «LION» по свидетельству №259294 в отношении услуг «операции с недвижимостью; услуги по оценке недвижимого имущества», поскольку данные услуги предполагают деятельность юридического лица, направленную на организацию для третьих лиц сделок с недвижимостью.

Относительно договоров (6), которые, по мнению правообладателя, подтверждают использование товарного знака «LION» в отношении услуг, связанных со страхованием, необходимо отметить следующее. Представленные договоры (6) между правообладателем и страховыми компаниями регулируют отношения, связанные с ремонтом автомобилей, в отношении которых страховые компании заключили с третьими лицами договоры страхования. То есть услуги, связанные со страхованием, оказываются иными лицами, нежели правообладатель. Кроме того, следует отметить, что страхование является лицензируемым видом деятельности, однако правообладателем не представлено лицензии, дающей право на осуществление им страховой деятельности. Таким образом, факт использования товарного знака «LION» в отношении услуг 36 класса МКТУ, связанных со страхованием, является также недоказанным.

Равным образом правообладателем не представлено разрешительных документов на выполнение деятельности, связанной с кредитованием третьих лиц, а также правообладатель не представил документов, отражающих осуществление им деятельности в сфере инвестирования.

Таким образом, факт использования товарного знака по свидетельству №259294 в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ необходимо признать недоказанным в силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих данный факт.

В силу изложенного, палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «LION» в законодательно установленные сроки в отношении части услуг 36 класса МКТУ: и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.02.2011.

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

**удовлетворить заявление от 22.02.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №259294 в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; услуги, касающиеся денежно-финансовых операций; услуги всех банков или связанных с ними учреждений, таких как меняльные конторы или расчетные палаты; услуги кредитных учреждений иных, чем банки, например, кооперативных кредитных объединений, самостоятельных финансовых компаний,**

**кредиторов; услуги инвестиционных и холдинговых компаний; услуги посредников при совершении сделок, касающихся ценных бумаг и имущества; услуги, связанные с денежными операциями, выполняемыми доверенными лицами; услуги, оказываемые в связи с выдачей дорожных чеков и аккредитивов; услуги администраторов по недвижимому имуществу; услуги по оценке недвижимого имущества или финансированию; услуги, связанные со страхованием; услуги агентов или посредников по страхованию, оказываемые страховым обществам или агентам и страхователям и услуги по подписанию страховых полисов».**