

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 18.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157281, поданное Р.В. Назиповым, Россия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №157281 с приоритетом от 26.03.1997 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.1997 по заявке №97704243/50 на имя Финансово-промышленного союза «БИН», Россия, в отношении товаров 29 - 34 и услуг 35-37, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об уступке товарного знака по свидетельству №157281, зарегистрированным Роспатентом 11.07.2003 за №3671, его правообладателем стало ЗАО «Промышленно-финансовая компания «БИН» (далее – правообладатель, ЗАО ПФК «БИН»).

В Палату по патентным спорам 19.07.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157281 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам данного заявления, в котором указывает, что ЗАО ПФК «БИН» образовано в 1993 году. Основными направлениями деятельности компании являются создание, ввод в эксплуатацию и обслуживание сети предприятий торговли и объектов офисной недвижимости. Правообладателем созданы и успешно функционируют более 40 объектов общей площадью более 120 тыс. кв. м. Таким образом, правообладатель

осуществляет услуги по строительству, ремонту, установке оборудования. В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия свидетельств о государственной регистрации права от 07.10.2010, от 10.10.2010, от 08.10.2010, от 13.11.2010, от 19.10.2010, от 20.10.2010, от 23.12.2008, от 02.11.2010 (1);
- копия материалов договора аренды земельного участка №М-05-014028 от 26.08.1999 (2);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-06-019242 от 29.11.2002 (3);
- копия материалов договора аренды земельного участка от 30.03.1999 (4);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-02-014976 от 26.01.2000 (5);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-08-026126 от 31.01.2006 (6);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-05-026796 от 31.05.2006 (7);
- копия материалов договора аренды земельного участка №М-07-004845 от 28.03.1996 (8);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-09-019139 от 09.08.2001 (9);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-05-015164 от 23.02.2000 (10);
- копия материалов договора долгосрочной аренды земельного участка №М-05-026778 от 31.05.2006 (11);
- копия материалов договора на выполнение функции технического заказчика №КИ-02/05 от 01.07.2005 (12);
- копия материалов договора №176/18 от 20.12.2006 (13);
- копия материалов договора на оказание услуг по управлению реализацией инвестиционного проекта строительства №04-УП/2007 от 06.07.2007 (14);
- копия материалов контракта на строительство №1-11/09 от 06.11.2009 (15);
- копия материалов договора №18 от 12.07.2011 (16);
- копия материалов договора №17 от 12.07.2011 (17);

- копия материалов соглашения о намерении в будущем заключения договора аренды (18);

- копия материалов договора на выполнение проектных работ №188/18 от 22.01.2007 (19);

- копия материалов договора аренды №АР12997 от 01.07.2010 (20);

- копия материалов договора аренды №АР13181 от 01.02.2011 (21);

- копия материалов договора аренды №АР13184 от 01.04.2011 (22);

- копия материалов договора аренды №АР13086 от 08.11.2010 (23);

- копия письма ЗАО ПФК «БИН» (24);

- распечатки фотографий (25).

На основании представленных документов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 18.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №157281.

Лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, в котором указало, что правообладатель является компанией, управляющей объектами недвижимости, в услуги которой входит заключение договоров аренды с предприятиями торговли на объекты офисной недвижимости. В договорах подряда на укладку дорожного покрытия, на выполнение проектных работ правообладатель выступает в качестве заказчика. Оказываемые правообладателем услуги относятся к 36 классу МКТУ («сдача в аренду недвижимого имущества», «сдача в аренду нежилых помещений», «управление жилым фондом», «управление недвижимостью»). В этой связи лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление от 18.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157281 в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.07.2011 включает в себя упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

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.

Анализ документов, представленных ИП Р.В. Назиповым в доказательство заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157281, показал следующее. Лицо, подавшее заявление, оказывает услуги по строительству, ремонту и установке оборудования на территории г. Казани под коммерческим обозначением «БИНА». Р.В. Назипов активно рекламирует осуществляемые им услуги, поддерживает принадлежащий ему сайт www.bina-kazan.ru.

Указанное позволило признать данное лицо заинтересованным в смысле пункта 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157281 в отношении услуг «строительство, ремонт, установка оборудования» 37 класса МКТУ, однородных осуществляемой им деятельности.

С учетом даты поступления заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 19.07.2008 по 18.07.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №157281 в отношении услуг «строительство, ремонт, установка оборудования» 37 класса МКТУ.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Согласно материалам (1-11) правообладатель арендует земельные участки, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 10; г. Москва, ул. Голубинская, д.28; г. Москва, ул. Кантемировская, д. 16; г. Москва, ул. Дорожная, вл. 6 и др.

Осуществление правообладателем услуги «строительство» 37 класса МКТУ представлено на примере земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, ул. Дорожная, вл. 6. В частности, правообладателем указывается, что по указанному адресу им был осуществлен комплекс работ по организации строительства объекта «Мелкооптовая база» для последующей его сдачи в аренду.

Так, правообладателем заключен договор (12) на выполнение функций технического заказчика по объекту «Мелкооптовая база» по адресу г. Москва, ул. Дорожная, вл. 6. В рамках указанного договора были проведены мероприятия по получению копий архивной документации по инженерно-геологическим изысканиям, проведены работы по поиску наиболее выгодного коммерческого предложения от лицензированных организаций, разрабатывающих технологический регламент на снос существующих строений и др.

Согласно договору (13) была разработана проектная документация внеплощадных инженерных сетей по вышеуказанному объекту, в том числе был разработан проект документации на наружное освещение, городское кабельное телевидение и др.

Договор (19) свидетельствует о том, что правообладатель заказал разработку проектных работ «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций для объекта: «Мелкооптовая база».

Кроме того, правообладателем был заключен договор (14) с ЗАО «Корпорация АНД» на оказание услуг по управлению реализацией инвестиционного проекта строительства вышеназванного объекта.

В соответствии с контрактом (15) правообладатель привлек строительно-монтажное ЗАО «ХАРКОН» для непосредственного возведения строительного объекта «Мелкооптовая база».

При рассмотрении вопроса об использовании товарного знака по свидетельству №157281 в отношении услуги «строительство» 37 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам учла положения Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 с последующими изменениями (далее – Градостроительный кодекс).

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса застройщик – это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Анализ представленных документов (12-15, 19) позволяет квалифицировать ЗАО ПФК «БИН» как застройщика, поскольку правообладатель, обладая земельным участком на праве аренды, обеспечивает строительство объекта: «Мелкооптовая база».

В материалах дела имеется соглашение (18) между правообладателем и ЗАО «Русь» о намерении в будущем заключить договор аренды помещения, расположенного, в том числе, в комплексе «Мелкооптовая база» после непосредственного строительства и сдачи в эксплуатацию данного комплекса. Результатом данного договора является осуществление услуги по строительству, а впоследствии сдачи в аренду. Указанное позволяет сделать вывод о том, что строительная услуга оказывается для третьих лиц (для последующих арендаторов).

Необходимо отметить, что договоры (12-14), касающиеся строительства объекта «Мелкооптовая база», начали заключаться с 2005 года. Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что строительство – это трудоемкий и

длительный процесс, который зависит от многих факторов. Представленные правообладателем материалы свидетельствуют о серьезной подготовительной работе (подготовка и согласование технического задания на проектирование, подготовка проектной документации, проведение мероприятий по сносу объектов незавершенного строительства, расположенных на участке строительства объекта и др.), произведенной правообладателем с целью начать непосредственное возведение «Мелкооптовой базы», которое было завершено уже в рассматриваемые сроки.

Указанное позволяет сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №157281 в отношении услуги «строительство» 37 класса МКТУ.

Что касается услуг по ремонту и установке оборудования, то коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В подтверждение оказания указанных видов услуг правообладателем представлены договоры (20-23), согласно которым им осуществлялась сдача в аренду помещений в принадлежащих ему торговых комплексах. При этом согласно условиям договоров правообладатель обслуживал сдаваемые им помещения. Например, как указано в пунктах 2.1.7 и 2.1.7.1 договора (21), а также в приложении №3 к указанному договору правообладатель обязался обеспечить техническое обслуживание и техническую эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций, обеспечить функционирование систем горячего и холодного водоснабжения, системы канализации, системы энергоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования. Кроме того, в пункте 2.3.14 договора (21) указано, что арендатор обязан при обнаружении признаков аварийного состояния инженерных систем, коммуникаций, оборудования незамедлительно уведомить ЗАО ПФК «БИН», а ЗАО ПФК «БИН» обязано устранить аварию.

Согласно пункту 2.1.7.1 договора (21) стоимость технического обслуживания и технической эксплуатации включена в сумму ежемесячной арендной платы.

Аналогичные положения содержатся в договорах (20, 22, 23).

Кроме того, правообладателем была представлена справка (24), согласно которой в штате компании числятся 8 инженеров, 24 электромеханика, 8 электриков, 3 сантехника, 7 техников по обслуживанию здания, которые, в том числе, осуществляют функции по ремонту и установке оборудования.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что правообладатель осуществлял весь комплекс услуг, связанных с обеспечением функционирования сдаваемых

им в аренду помещений, в том числе, осуществлял текущий ремонт и устанавливал оборудование, за что получал возмещение, заложенное в стоимости арендной платы.

Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что правообладатель использует товарный знак по свидетельству №157281 в документации и на вывесках торговых центров с применением цветового сочетания (желтый, синий), в то время как сам товарный знак зарегистрирован в черно-белом цвете. Вместе с тем, использование обозначения в цветовом исполнении не меняет отличительных черт самого знака, что позволяет прийти к выводу об использовании знака с изменениями, не влияющими на его различительную способность.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы (20-23) доказывают использования товарного знака по свидетельству №157281 его правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении услуг «ремонт, установка оборудования» 37 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству №157281 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

Что касается договоров (16-17), согласно которым правообладатель заказал укладку асфальта на прилегающей к его торговому центру территории, то указанная услуга не соотносится с перечнем услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №157281, в связи с чем договоры (16-17) не могут свидетельствовать об использовании данного товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу **отказать в удовлетворении заявления от 18.07.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №157281.**