

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 – 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 01.04.2010, поданное компанией МИП МЕТРО Груп Интеллектуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 279362 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «РИАЛ» по заявке № 2000708734/50 с приоритетом от 18.04.2000 произведена 29.11.2004 за № 279362 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭК-1», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 36, 37 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 279362 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность в подаче указанного заявления усматривается в том, что лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительных прав на товарные знаки, включающие словесный элемент «real», правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении услуг 36, 37 и 42 классов МКТУ. При этом лицо, подавшее заявление, имеет намерение распространить действие принадлежащего ему исключительного права на территорию Российской Федерации.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением от 01.04.2010, представил следующие материалы, свидетельствующие по его

мнению об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- рекламные материалы (журналы, газеты о недвижимости) [1];
- копия лицензии от 25.12.2008 на 4 л. [2];
- копия лицензии от 06.06.2005 на 1 л. [3];
- копия лицензии от 01.12.2003 на 1 л. [4];
- копия договора № 236/09 от 10.07.2009 на производство строительных работ на 7 л. [5];
- копия договора № 36/07 от 18.05.2007 на разработку дизайн-проекта интерьера на 2 л. [6];
- копия договора № 06/08 от 20.06.2008 на выполнение проектных работ с приложениями на 12 л. [7];
- копии страниц из журнала «БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДВИЖИМОСТИ» на 6 л. [8];
- информация о рекламных роликах «РИАЛ» на телевидении за периоды 12.05.2009 – 09.06.2009, 12.10.2009 – 20.10.2009 на 31 л. [9];
- копия договора № 42-55/В66-Д от 11.03.2002 «О финансировании проектирования и строительства жилых домов по адресу: Санкт-Петербург, Московский административный район, квартал 42-55, Варшавская ул., д. 66» на 5 л. [10];
- копия договора подряда № 282/09 от 18.10.2009 на производство строительных работ на 7 л. [11];
- копия договора № М4.19.09 от 18.06.2007 на разработку эскизов с приложениями на 13 л. [12];
- копия договора № 2-9257 от 12.02.2010 на выполнение научно-технической продукции на 7 л. [13];
- копия агентского договора № 69/09 от 01.09.2009 на 5 л. [14];
- копия агентского договора № 024/08 от 01.09.2009 на 5 л. [15];
- копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от 29.06.2009 № ПФ5673-Р-Е/П-2 и дополнительного соглашения к нему на 7 л. [16];

- копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от 20.10.2009 № ПФ002-Р-Д/П-2 и дополнительного соглашения к нему на 7 л. [17];
- каталог за 2008 год, каталог «РИАЛ», диск с рекламным роликом [18];
- копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения от 17.02.2010 № П4124-Р-Д/П-2 и дополнительных соглашений к нему на 8 л. [19];
- копия агентского договора № 030/08 от 21.04.2008 с приложением и актами к нему на 7 л. [20];
- копия акта приема-передачи векселя от 26.02.2010 к предварительному договору от 17.02.2010 № П4124-Р-Д/П-2 на 1 л. [21];
- копии справок и актов к договору № 236/09 от 10.07.2009 на 8 л. [22];
- копия акта по договору № 36/07 от 18.05.2007 на 1 л. [23];
- копии актов по договору № 06/08 от 20.06.2008 на 2л. [24];
- копии справок и актов к договору № 282/09 от 18.10.2009 на 6 л. [25];
- копия акта по договору № М4.19.09 от 18.05.2007 на 1 л. [26];
- копия акта по договору № 69/09 от 01.09.2009 на 1 л. [27];
- копии актов по договору № 024/08 от 01.04.2008 на 2 л. [28];
- копии дополнительных соглашений к договору № ПФ5673-Р-Е/П-2 от 29.06.2009 на 2 л. [29];
- копия акта приема-передачи векселя от 03.07.2009 к предварительному договору от 29.06.2009 № ПФ5673-Р-Е/П-2 на 1 л. [30];
- копии дополнительных соглашений к договору № П4002-Р-Д/П-2 от 20.10.2009 на 10 л. [31];
- копии актов приема-передачи векселей к предварительному договору от 20.10.2009 № П4002-Р-Д/П-2 на 10 л. [32];
- копия агентского договора № 68/07 от 01.06.2007 с приложением и актами к нему на 8 л. [33].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 01.04.2010, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше 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 правообладателем 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 использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- 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;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

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

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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.

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 01.04.2010. 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 01.04.2007 по 31.03.2010 включительно. Правообладателем спорного товарного знака в указанный период являлось ООО «ЛЭК-1».

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что правообладатель позиционирует себя как строительная компания, оказывающая также консультации по подбору и продаже квартир [2], [3], [4], [18].

Вместе с тем строительный процесс представляет собой совокупность большого количества мероприятий, и период времени от начала строительства до его завершения является значительным. Данное обстоятельство позволяет принять во внимание все представленные материалы в их совокупности с учетом документов, иллюстрирующих хозяйственную деятельность правообладателя» в период до 31.03.2010.

Анализ материалов, представленных правообладателем, показал следующее.

Для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома правообладателем был заключен договор [10], касающийся проектирования и строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге по адресу: квартал 42-55, Варшавская ул., д. 66 (далее – Объект).

Согласно указанному договору правообладатель осуществил инвестирование Объекта строительства в объеме доли финансирования, составляющей 100 % стоимости проектирования и строительства Объекта. При этом в пункте 1.5 договора [10] оговорено, что по окончании строительства Объекта доля собственности правообладателя составит 100 % площади Объекта.

В соответствии с пунктом 1.7 договора [10] правообладателем заключены, в частности, договоры [6] и [12]. Согласно указанным договорам, ООО «Абрис» разработало дизайн-проекты квартир-студий типа «РИАЛ», а ООО «Росар» – проектную документацию, а именно: эскизы архитектурно-планировочных решений одно-, двух-, трехкомнатных квартир, РИАЛов и суперРИАЛов по Объекту. Выполнение работ по договорам [6] и [12] подтверждено актами сдачи-приемки работ [23] от 24.09.2007 и [26] от 30.12.2007, соответственно.

Правообладателем также заключен договор [7] с ООО «Кволитек», по которому последний разработал и передал правообладателю рабочий проект по отделке одно-, двух-, трехкомнатных квартир, РИАЛов, суперРИАЛов Объекта. Выполнение обязательств подтверждено актами выполненных работ от 12.09.2008 и от 18.12.2008 [24].

Для реализации проектов правообладатель заключил договоры подряда [5]

и [11] о выполнении работ по устройству полов и отделке одно-, двух-, трехкомнатных квартир, РИАЛов, суперРИАЛов Объекта. Выполнение указанных работ подтверждено актами приемки выполненных работ [22] и [25].

Согласно рекламным материалам [1], [8], [9], [18] квартиры «РИАЛ» – это однокомнатные квартиры площадью 25-30 квадратных метров, планировка которых предусматривает оптимальное использование площади. В соответствии с доводами правообладателя и рекламными материалами, «РИАЛ» – это обозначение особого типа квартир, которые при продаже уже имеют планировку и отделку, оговоренную с будущим покупателем.

С целью поиска потенциальных покупателей, в том числе на квартиры типа «РИАЛ», правообладателем заключены агентские договоры [14], [15], [20], [33], согласно которым (пункт 2.1) при изъявлении потенциальным покупателем желания приобрести жилое помещение агенты обязаны организовать встречу будущего покупателя с представителем правообладателя для заключения сделки. По результатам таких встреч правообладатель заключает с покупателем предварительный договор купли-продажи жилого помещения.

Так правообладателем и покупателями квартир «РИАЛ» подписаны соглашения [16], [17], [19], по которым правообладатель обязуется продать покупателям (физическим лицам) квартиры «РИАЛ» в строящемся Объекте (на основании договора [10]). При этом в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам [16], [17], [19], согласно дополнительным соглашениям [29], [31], покупатель передает правообладателю ценные бумаги (векселя эмитента правообладателя). Согласно пункту 4 предварительных договоров, стороны обязуются заключить основной договор купли-продажи жилого помещения в течение 30 дней со дня государственной регистрации права собственности правообладателя на Объект (после окончания строительства). При этом основной договор купли-продажи содержит пункт 3.2, в соответствии с которым оплата по предварительному договору засчитывается в счет оплаты по основному договору.

Таким образом, покупатели передают, согласно актам приема-передачи векселей [21], [30], [32], ценные бумаги правообладателю в счет оплаты за квартиры

«РИАЛ».

Указанные выше материалы свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «РИАЛ» по свидетельству № 279362 в документации, сопровождающей строительство Объекта. Кроме того, товарный знак «РИАЛ» активно использовался в рекламе [1], [8], [9], [18], в том числе в период доказывания использования спорного товарного знака. Упомянутые материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «РИАЛ» для обозначения особого типа квартир, строительство которых осуществляет правообладатель.

Проанализировав представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об использовании товарного знака «РИАЛ» в отношении услуг «строительство, информация по вопросам строительства» и «консультации по вопросам строительства» 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 279362. В отношении иных услуг доказательств использования спорного товарного знака правообладателем представлено не было.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.04.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 279362, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

37 – строительство, информация по вопросам строительства;

42 – консультации по вопросам строительства.