

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 08.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕТЕРБУРГСТРОЙ», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282913 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.02.2005 за №282913 по заявке №2003700194/50 с приоритетом от 09.01.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Балтийский берег», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Наименование правообладателя изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Преображенское» (сведения опубликованы 12.10.2005). Регистрация данного товарного знака действует до 09.01.2013.

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

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282913 в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью» (требования заявления были уточнены на заседании коллегии 24.08.2011).

Лицом, подавшим заявление, в подтверждение заинтересованности в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны знака товарного знака по свидетельству №282913, были представлены следующие документы:

- договор на оказание услуг рекламной кампании веб-сайта №ИР 20110215-1 от 04.03.2011;

- распечатка информации с сайта <http://liteyniy26.ru> [1];

- распечатка информации с сайта <http://comned-spb.ru> [2];

- предварительный договор №6-ПА на аренду нежилого помещения сроком до года от 25.02.2011 [3];

- предварительный договор №4-ПА на аренду нежилого помещения сроком до года от 25.02.2011 [4];

- бизнес-план строительства многофункционального торгово-офисного комплекса класса «А» «Преображенский» [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №282913, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие документы:

- договор субаренды нежилого помещения от 05.02.2008, заключенный с ООО «Кантри» [6];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2011, заключенный с ООО «Алкор Холдинг», акт сдачи-приемки нежилых помещений [7];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2011, заключенный с ООО «Пико», акт сдачи-приемки нежилых помещений [8];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2011, заключенный с ООО «Невский Капитал», акт сдачи-приемки нежилых помещений [9];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2011, заключенный с ООО «Планк», акт сдачи-приемки нежилых помещений [10];

- письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу 17-04 №28192 от 22.11.2010, заявление на выдачу патента, патенты на право применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектом малого предпринимательства, изменения и дополнения в устав [11];

- счета №060701002 от 28.07.2011, №060703001 от 18.07.2011, выставленные ООО «Фабрика рекламной продукции», акт сдачи-приемки работ по счету №060703001 от 18.07.2011, рекламные материалы [12];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.04.2011, заключенный с ООО «ПРИМОРСКИЙ-СТРОЙ», акт сдачи-приемки нежилых помещений, платежное поручение №38 от 14.07.2011 [13];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.01.2004, заключенный с ООО «Алкор Холдинг», акт приема-передачи нежилого помещения, акты, платежные поручения [14];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.01.2004, заключенный с ООО «Невский Капитал», акт приема-передачи нежилого помещения, акты, платежные поручения [15];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.01.2004, заключенный с ООО «Планк», акт приема-передачи нежилого помещения, акты, платежные поручения [16];

- договор №3 аренды нежилого помещения от 01.12.2004, заключенный с ООО «Планк», акт сдачи-приемки нежилых помещений, акты, платежные поручения [17];

- договор субаренды нежилого помещения от 01.01.2005, заключенный с ООО «Диабаз», акт приема-передачи нежилого помещения, платежные поручения [18];

- договор №1 аренды нежилого помещения от 01.12.2004, заключенный с ООО «Алкор Холдинг», акт сдачи-приемки нежилых помещений, акты, платежные поручения [19];

- договор №4/2006 оказание услуг от 15.01.2006, платежное поручение №444 от 31.08.2006 [20];

- договор №17-С/2005 возмездного оказания услуг от 03.10.2005, платежное поручение №125 от 10.10.2006 [21];

- соглашение №156/8 об участии Общества с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Преображенское» в обеспечении военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации жилой площадью по программе инвестиционного строительства в качестве уполномоченной организации от 27.07.2005 [22];

- договор №17/35 от 15.10.2005, заключенный с начальником Загородной КЭЧ Района [23];

- доверенность от 01.10.2005 [24];

- договор №17/2006 об оказании юридических услуг от 14.04.2006, акты сдачи-приемки выполненных работ, услуг, платежные поручения [25];

- соглашение об оказании услуг по оформлению прав на земельные участки от 20.06.2006, счет [26];

- договор №20/2006 об оказании юридических услуг от 17.08.2006, акты сдачи-приемки выполненных работ, услуг, платежные поручения [27];

- договор №20/2007 об оказании юридических услуг от 26.09.2007, платежные поручения [28];

- договор №4/2010 об оказании юридических услуг от 01.03.2010, акт сдачи-приемки выполненных работ, услуг, платежные поручения [29];

- договор №01/07/2009-Б об оказании юридических услуг от 01.07.2009, акт сдачи-приемки выполненных работ, услуг, платежные поручения [30].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.06.2011 включает Кодекс 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Товарный знак по свидетельству №282913 представляет собой словесное обозначение «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Согласно заявлению ООО «ПЕТЕРБУРГСТРОЙ» от 08.06.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №282913 в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью».

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1-5], свидетельствующие о том, что ООО «ПЕТЕРБУРГСТРОЙ» является застройщиком многофункционального торгово-офисного комплекса «Преображенский» в Санкт-Петербурге, недвижимое имущество которого по окончании строительства предполагается сдаваться в аренду.

Таким образом, ООО «ПЕТЕРБУРГСТРОЙ» является заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по свидетельству №282913 в отношении указанных в заявлении услуг 36 класса МКТУ.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [6-30] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель оказывал услуги 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью» на территории Российской Федерации с использованием товарного знака по свидетельству №282913 в период с 10.06.2008 по 09.06.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем рассматриваемого товарного знака являлось ООО «Юридическое бюро «Преображенское».

Проанализировав документы [6-30], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по свидетельству №282913 на территории Российской Федерации в отношении услуг «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений».

Согласно договору субаренды нежилого помещения от 01.04.2011 [13] правообладатель предоставлял ООО «ПРИМОРСКИЙ-СТРОЙ» во временное пользование объект нежилого фонда (часть помещения площадью 5 кв. м. в помещении 104, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Радищева д. 39 литер В, кадастровый номер: 78:31:1210:7:28). Факт исполнения договора подтвержден платежным поручением №38 от 14.07.2011, согласно которому субарендатор оплатил аренду указанного помещения в период апрель-июнь 2011 по счетам №01/05 от 04.05.2011, №01/06 от 01.06.2011, №01/07 от 01.07.2011.

Остальные договоры, относящиеся к вопросу сдачи в аренду нежилых помещений, не были приняты во внимание при рассмотрении данного заявления, поскольку их исполнение, согласно представленным документам, относится к периоду (2004 - 2007 г.), выходящему за рамки рассматриваемого периода времени (с 10.06.2008 по 09.06.2011). Либо не представлены финансовые документы, подтверждающие исполнение договоров.

Товарный знак «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по свидетельству №282913 используется в печати правообладателя.

Относительно формы использования товарного знака по свидетельству №282913 коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Рассматриваемый товарный знак зарегистрирован в стандартном графическом исполнении. В печати также присутствует словесное обозначение «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Использование словесного элемента «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» в сочетании с изобразительным элементом и вертикальное ориентирование словесного элемента в печати не изменяет первоначальную сущность товарного знака по свидетельству №282913 и не влияет на его различительную способность. Таким образом, ООО «Юридическое бюро «Преображенское» использует товарный знак в форме, несущественно отличающейся от зарегистрированной.

Доказательства использования товарного знака по свидетельству №282913 в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью» представлены не были.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет фактических материалов, позволяющих опровергнуть утверждение лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по свидетельству №282913 в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью» в установленный срок.

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

удовлетворить заявление от 08.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №282913 в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью».