

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 02.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС Отели», Московская область (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 326525, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2005730174 с приоритетом от 24.11.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.05.2007 за № 326525 в отношении товаров 02, 04, 06, 07, 12 и услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СП Бизнес Кар», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 326525 представляет собой словесное обозначение «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» по свидетельству № 326525 в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» и услуг 37 класса МКТУ «строительство» по причине его

неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В обоснование наличия заинтересованности у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака им были приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.11.2011, копии следующих документов:

- Договор на размещение в Интернете информации о жилом комплексе «ЖК Левобережный» [1];
- Распечатки сведений из Интернета [2];
- Разрешение на строительство жилой застройки и положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального строительства [3];
- Распечатки сведений о заявках №№ 2010727559 и 2011731324 на государственную регистрацию товарных знаков на имя лица, подавшего заявление [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.11.2011, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом, так как оно, будучи инвестором строительства жилого комплекса «ЖК Левобережный», производит только вложения капитала в строительство этого жилого комплекса, но не осуществляет собственно строительство и операции с недвижимостью, то есть занимается только финансовой деятельностью;
- 2) спорный товарный знак использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», так как на основании договоров аренды он предоставлял в аренду разным лицам нежилые помещения

в принадлежащем ему на праве собственности торгово-техническом центре, имеющем название «ЛЕВОБОЕРЕЖНЫЙ» и расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, мкр-н Левобережный, 78 км МКАД, вл. 2.

К отзыву правообладателем были приложены с целью подтверждения факта использования им спорного товарного знака копии следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество (торгово-технический центр) по адресу: Московская область, г. Химки, мкр-н Левобережный, 78 км МКАД, вл. 2 [5];
- Распечатки сведений из Интернет-сайта правообладателя «<http://www.lexusbc.ru>» и справка о владельце домена «lexusbc.ru» [6];
- Фотографии торгово-технического центра [7];
- Договоры аренды нежилых помещений, акты приема-передачи нежилых помещений в аренду, аналитические карточки по счету, платежные поручения и акты об оказанных услугах [8];
- Договоры на строительство торгово-технического центра и на выполнение предпроектных и проектных работ с приложениями, аналитические карточки по счету и платежные поручения [9];
- Бланки заказов-нарядов на техническое обслуживание автомобилей [10].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2011, включает в себя Кодекс и 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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 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.

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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 4], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЕВОБОЕРЕЖНЫЙ» по свидетельству № 326525 в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» и услуг 37 класса МКТУ «строительство».

Так, согласно договору [1] и сведениям из Интернета [2] лицо, подавшее заявление, является инвестором строительства жилого комплекса «Левобережный» и предприняло меры, направленные на продажу квартир в строящемся жилом комплексе, а именно, заказало размещение в Интернете информации о нем, и на соответствующем Интернет-сайте («<http://www.left-bereg.ru>») обнаруживается предложение купить квартиру в этом жилом комплексе.

Лицом, подавшим заявление, были также произведены необходимые подготовительные работы по получению разрешения Администрации городского округа Химки Московской области на строительство данной жилой застройки и положительного заключения государственной экспертизы на этот объект капитального строительства [3]. Причем указанное разрешение на строительство было выдано на имя лица, подавшего заявление.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее заявление, будучи инвестором строительства жилого комплекса «Левобережный», производит вложения капитала в строительство этого жилого комплекса, то есть его инвестиционная (финансовая) деятельность осуществляется именно в сфере строительства, что и обуславливает его интересы в данной отрасли экономики.

При этом лицом, подавшим заявление, была подана заявка на государственную регистрацию обозначения со словесным элементом «ЛЕВОБОЕРЕЖНЫЙ» в качестве

товарного знака на его имя, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство» (заявка № 2011731324) [4].

Кроме того, вложения капитала в строительство жилого комплекса производятся, как правило, с целью извлечения прибыли в результате последующей продажи квартир в этом жилом комплексе, что обуславливает соответствующие интересы у лица, подавшего заявление, и по отношению к операциям с недвижимостью, тем более, что им самим предпринимаются меры по продвижению соответствующих услуг [1 – 2].

При этом лицом, подавшим заявление, была подана заявка на государственную регистрацию обозначения со словесным элементом «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» в качестве товарного знака на его имя в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» (заявка № 2010727559) [4].

Исходя из вышеизложенного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» и услуг 37 класса МКТУ «строительство».

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (02.09.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 02.09.2008 по 01.09.2011.

При анализе представленных правообладателем материалов [5 – 10] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В отзыве правообладателя было отмечено, что в рассматриваемый период времени спорный товарный знак использовался им в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», так как на основании договоров аренды он предоставлял в аренду разным лицам нежилые помещения в принадлежащем ему на праве собственности торгово-техническом центре, имеющем название

«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» и расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, мкр-н Левобережный, 78 км МКАД, вл. 2.

Торгово-технический центр по указанному выше адресу, согласно свидетельству о государственной регистрации права на недвижимое имущество [5], является собственностью правообладателя.

На Интернет-сайте правообладателя находятся информация о его торгово-техническом центре «Лексус – Левобережный» и фотографии этого комплекса [6].

На фотографиях [6 – 7] на здании обнаруживаются две отдельные вывески: слева – «LEXUS», справа – «Левобережный». При этом следует отметить, что данные логотипы применяются на здании отдельно друг от друга, как самостоятельные обозначения.

Материалы [8] свидетельствуют о том, что правообладателем в качестве арендодателя на основании договоров аренды нежилых помещений сдавались в аренду разным лицам нежилые помещения по указанному выше адресу в здании «Лексус – Левобережный». Арендаторами были АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО), ООО «Бизнес Кар Лизинг», ЗАО СА «Коннект», ООО «Априори», ООО «Автоматизированные торговые решения» и ООО «А2-трест». Исполнение данных договоров и, следовательно, факты оказания правообладателем соответствующих услуг третьим лицам в рассматриваемый период времени подтверждаются актами приема-передачи нежилых помещений в аренду, аналитическими карточками по счету, платежными поручениями на оплату аренды и актами об оказанных услугах.

Таким образом, словесное обозначение «Левобережный», помещенное на вывеске здания [6 – 7] и указанное в договорах аренды [8] в названии здания, использовалось правообладателем для индивидуализации его услуг, в частности, по сдаче им в аренду третьим лицам нежилых помещений.

При этом использование спорного словесного товарного знака «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» на вывеске здания осуществлялось с незначительным изменением его отдельных элементов (белыми буквами на синем фоне, с

применением первой заглавной и остальных строчных букв), не влияющим на различительную способность данного товарного знака.

Принимая во внимание указанные выше фактические обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товарный знак «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» по свидетельству № 326525 использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака, в силу чего отсутствуют основания для удовлетворения заявления от 02.09.2011 в отношении данных услуг.

Вместе с тем, представленные правообладателем документы [9] позволяют сделать вывод о том, что спорный товарный знак не использовался им в период времени, указанный в заявлении, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство», поскольку в данных договорах на строительство торгово-технического центра и на выполнение предпроектных и проектных работ он выступает только в качестве заказчика-инвестора строительства здания для собственных нужд и получает его в собственность после оказания ему строительных услуг подрядчиком (ЗАО «Моспромстрой»), то есть правообладатель выступает в качестве потребителя таких услуг.

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» по свидетельству № 326525 в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.09.2011 в отношении данных услуг.

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

удовлетворить заявление от 02.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 326525 в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство».