

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.11.2007, поданное ООО «ЭлитСтройГруп», Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ТРИКОЛОР" по свидетельству №271984 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "ТРИКОЛОР" произведена 15.07.2004 за №271984 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Аристархова Владимира Владимировича, Россия (далее – правообладатель). Правовая охрана предоставлена в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ТРИКОЛОР" по свидетельству №271984 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2007 в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 13.02.2008 и 04.04.2008, а также 03.04.2008 были представлены отзыв и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- правообладателем был заключен договор о совместной деятельности с

ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» с целью осуществления экономически выгодного сотрудничества, направленного на предоставление в аренду нежилых помещений (складских комплексов) в д. Зaborье Домодедовского района Московской области;

- ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» в своей хозяйственной деятельности использовал товарный знак по свидетельству № 271984, оказывая услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества. Исполнением договора является платежное поручение;

- ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» осуществлял надлежащее использование товарного знака по договорам с ООО «ТаймПорт», ООО «Торговый дом ЕПК», ООО «ПРО100 холдинг» и ООО «Алупласт РУС».

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копия договора аренды от 19.12.2003 с приложениями: план земельного участка, дополнительные соглашения, на 18 л. [1];
- копия договора аренды № 01/3-07/1 от 27.04.2007 на 18 л. – 2 экз. [2];
- копия договора аренды № 12-00/8049/15930-97/06/1 от 01.01.2007 с приложением плана арендуемого объекта на 25 л. – 2 экз [3];
- копия договора аренды № 30/4-05 от 30.04.2005 на 9 л. [4];
- соглашение о расторжении договора аренды № 30/4-05 от 30.04.2005 на 1 л. [5];
- дополнительные соглашения от 01.08.2006, от 01.01.2005, от 15.11.2006 к договору аренды № 2/1-04 от 01.05.2004 на 5 л. [6];
- копия договора аренды № 2/1-04 от 01.05.2004 с приложением поэтажного плана здания на 17 л. [7];
- копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 л. [8];
- копия договора аренды № 3/1-05 от 01.03.2005 на 8 л. [9];
- копия договора о совместной деятельности от 25.07.2004 на 6 л. [10];

- документы ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» и В.В.Аристархова: решение, протокол, уведомление на 3 л. [11];

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 13 л. [12];

- платежное поручение № 230 от 26.05.2006 [13].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №271984 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ТРИКОЛОР" по свидетельству №271984 частично.

С учетом даты регистрации (15.07.2004) товарного знака по заявке №2003708513/50 правовая база для рассмотрения заявления от 08.11.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с

даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «ТРИКОЛОР» выполнен стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита, синего цвета. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой три окружности разных цветов – белого, синего и красного.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 08.11.2004 по 07.11.2007 включительно (далее – период доказывания).

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, использовали товарный знак "ТРИКОЛОР" по свидетельству №271984 в отношении услуг 36 класса МКТУ: «сдача в аренду недвижимого имущества, квартиры, нежилых помещений, агентства по операциям с недвижимым имуществом, посредничество при операциях с недвижимостью, взыскание арендной платы, оценка недвижимого имущества, управление недвижимостью, управление жилым фондом, маклерство, факторные операции, инвестирование».

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Из выписки [12] следует, что учредителями (участниками) ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» являются ООО «МИФОС», ООО «АСТОРИЯ КАПИТАЛЛ» и В.В.Аристархов. Согласно выписке [12] ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» было зарегистрировано 06.07.2001. Материалы [11] показывают, что В.В.Аристархов (правообладатель) уступил ООО «МИФОС» и ООО «АСТОРИЯ КАПИТАЛЛ» 90 % своей части доли (ранее – 100 %, см. уведомление от 11.11.2002) уставного капитала ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово».

Кроме того, между В.В.Аристарховым и ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» 25.07.2004 был заключен договор о совместной деятельности (простого товарищества) [10], согласно которому стороны объединяют свои усилия и ресурсы и совместно действуют без образования юридического лица с целью осуществления экономически выгодного сотрудничества, направленного на предоставление в аренду нежилых помещений (складских комплексов). В договоре указано, что правообладатель в качестве вклада в совместную деятельность вносит товарный знак по свидетельству № 271984, а ООО "ТРИКОЛОР-Домодедово" осуществляет от имени участников простого товарищества деятельность по обеспечению расходов по предоставлению складских комплексов в аренду, эксплуатационное обслуживание складских комплексов, в том числе совершают сделки от имени участников товарищества, с использованием товарного знака «ТРИКОЛОР». Указанный договор заключен на срок действия товарного знака по свидетельству №271984.

Необходимо отметить, что согласно п. 1 ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.

То есть, осуществленные услуги с использованием товарного знака "ТРИКОЛОР", в соответствии с п. 1 ст. 1043 ГК РФ являются общей собственностью товарищей, а доход от услуг является прибылью, принадлежащей обоим товарищам по договору совместной деятельности, в том числе и В.В.Аристархову. Следовательно, правообладатель использует исключительное право на товарный знак при осуществлении совместной деятельности с ООО "ТРИКОЛОР-Домодедово" по сдаче в аренду складских комплексов.

ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» заключало договоры аренды [1-4, 7] с различными компаниями: ООО «ТаймПорт», ООО «Торговый дом ЕПК», ООО «ПРО100холдинк», ООО «Алупласт РУС», ООО «АББ Индустрии» и

Стройтехника». Представленные договоры свидетельствуют о том, что арендодатель (ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово») передает в аренду различные нежилые помещения (2-этажное/3-этажное здание с вспомогательными помещениями). В предмете договоров указывается, что арендуемый объект имеет основное здание и офисное встроенное. К договорам прикладываются поэтажные планы объектов аренды, на которых показано расположение складского помещения и офисных помещений.

Свидетельство [8] показывает, что ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» является собственником производственно-складского корпуса (склад, контрольно-пропускные пункты, асфальтовая площадка, внутриплощадочная дорога). Данный корпус сдан в аренду по договору [2] с ООО «ТаймПорт».

Соглашение [5] показывает, что договор аренды [4] с ООО «ПРО100холдинк» был расторгнут 28.02.2007, согласно которому арендатор сдает здание в исправном состоянии с учетом нормального износа, стороны обязуются погасить взаимные обязательства до 31.03.2007.

Оспариваемый товарный знак в том виде как он зарегистрирован проставлялся на первом листе договора (см., например, договоры и соглашения [1-4, 6-9]).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «ТРИКОЛОР» по свидетельству № 271984 в отношении части услуг 36 класса МКТУ: «сдача в аренду недвижимого имущества, нежилых помещений».

В то же время в отношении части услуг 36 класса МКТУ – «сдача в аренду квартир, агентства по операциям с недвижимым имуществом, посредничество при операциях с недвижимостью, взыскание арендной платы, оценка недвижимого имущества, управление недвижимостью, управление жилым фондом, маклерство, факторные операции, инвестирование» доказательства использования правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «ТРИКОЛОР» в

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 08.11.2007.

Относительно доводов лица, подавшего заявление, изложенных в особом мнении, представленном 09.04.2007, необходимо отметить следующее.

Доводы особого мнения сводятся к следующему:

- лицензиат правообладателя ООО «ТРИКОЛОР-Домодедово» сдает в аренду складские помещения, в связи с чем все представленные доказательства относятся к услугам 39 класса МКТУ «сдача в аренду складов», а не к однородным услугам 36 класса МКТУ. В 39 класс МКТУ специально отнесены все услуги по аренде мест складирования, стоянки и хранения неодушевленных предметов, такие как «аренда мест для стоянки автотранспорта, сдача в аренду гаражей, сдача в аренду складов»;

- операции с недвижимостью 36 класса МКТУ не относятся к помещениям, в которых предполагается размещение людей, например, офис, банк и т.д. Наличие кабинетов для администрации склада, стоянки и т.д. существенным прямому назначению не является.

Доводы лица, подавшего заявление, не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

Согласно общей части МКТУ к 39 классу МКТУ относятся услуги, в частности, по транспортировке, упаковке и хранению товаров (т.е. услуги, связанные только с перемещением и хранением товара, а не с размещением людей в помещениях), к 36 классу МКТУ – операции с недвижимостью (жилые и нежилые помещения).

По договорам [1-4, 7] в аренду сдаются складские комплексы, включающие в себя как непосредственно склад с прилегающей территорией и коммуникациями, так и офисные помещения и контрольно-пропускные пункты. Таким образом, правообладатель оказывает услуги и 39 и 36 классов МКТУ в комплексе.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 08.11.2007, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ТРИКОЛОР» по свидетельству №271984, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- Г  
[ ]
- (591) белый, синий, красный  
(511)  
36 - сдача в аренду недвижимого имущества, нежилых помещений