

Палата по патентным спорам 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 27.11.2006. Данное заявление подано Закрытым акционерным обществом "МИЭЛЬ" (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории РФ словесного товарного знака «Нас советуют друзьям...» по свидетельству № 206722 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация товарного знака «Нас советуют друзьям...» произведена 26.11.2001 за № 206722 по заявке № 2000700142/50 с приоритетом от 05.01.2000 для услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Величко Ирины Васильевны, г. Брянск (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.11.2006 о досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны регистрации № 206722 товарного знака «Нас советуют друзьям...» в отношении всех зарегистрированных услуг в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (И.В. Величко, ул. Комсомольская, д. 5, кв. 43, г. Брянск, 241035) и его представителя (С.Ф. Рикману, а/я 43, г. Брянск, 241035) в установленном порядке были направлены уведомления от 22.12.2006 за № 2000700142/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.01.2007.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2007, от правообладателя поступила просьба о предоставлении дополнительного времени для подготовки необходимого объема материалов, доказывающих использование товарного знака

«Нас советуют друзьям...» (письменное ходатайство приобщено к материалам дела). В связи с этим, дата рассмотрения заявления от 27.11.2006 была перенесена на 05.02.2007.

Правообладатель воспользовался правом представления отзыва по мотивам заявления, аргументируя его следующими доводами.

Правообладателю товарного знака не нужно доказывать факт неиспользования товарного знака по независящим от него обстоятельствам, так как товарный знак «Нас советуют друзьям...» используется на территории РФ на основании договоров о совместной деятельности от 01.05.2002, от 01.05.2005, заключенных с ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом". Правообладатель вправе свои имущественные права на использование товарного знака передать по договору о совместной деятельности для осуществления любой деятельности, с целью извлечения прибыли. Факт использования товарного знака подтверждает рекламная компания в средствах массовой информации, а именно, в газетах "Моя реклама", "Недвижимость + Строительство Брянск", "Недвижимость Брянск". В подтверждение использования товарного знака «Нас советуют друзьям...» правообладателем представлены следующие копии, либо оригиналы документов:

- газета "МОЯ РЕКЛАМА. БРЯНСК", 2004 на 2 л. [1];
- газета "МОЯ РЕКЛАМА. БРЯНСК", 2005 на 2 л. [2];
- газета "МОЯ РЕКЛАМА. БРЯНСК", 2006 на 2 л. [3];
- газета "МОЯ РЕКЛАМА. БРЯНСК", 2002 на 2 л. [4];
- газета "НЕДВИЖИМОСТЬ Брянск", 2003 на 1 л. [5];
- газета "НЕДВИЖИМОСТЬ Брянск", 2004 на 1 л. [6];
- газета "НЕДВИЖИМОСТЬ Брянск", 2005 на 3 л. [7];
- газета "НЕДВИЖИМОСТЬ Брянск", 2006 на 2 л. [8];
- газета "НЕДВИЖИМОСТЬ Брянск", 2002 на 1 л. [9];
- договора о совместной деятельности, заключенные между правообладателем и ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" за 2002, 2005 на 4 л. [10];

- протокол общего собрания учредителей ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" от 12.04.1997 на 1 л. [11];
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом") за 2006, 2005 на 25 л. [12];
- договор оказания услуг (выполнения работ), заключенный между ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и ООО СП "СИБИЗ" за 2003 на 1 л. [13];
- договор об информационном и консультационном обслуживании, заключенный между ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и ООО "БРЯНСКПРОМОБЕСПЕЧЕНИЕ" за 2003 на 1л. [14];
- договора о подборе варианта для покупки (обмена) квартиры, заключенные между ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и частными лицами за 2001, 2002, 2005 на 3 л. [15];
- рекламные материалы, касающиеся предложения новых квартир от ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" за 2006, 2005, 2004, 2003 на 21 л. [16];
- договор поручения на продажу имущества, заключенный между ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и ОАО "БМЗ-Бытсервис" с приложением (перечень имущества) от 21.03.2003 на 3 л. [17];
- отчет по договору поручения от 21.03.2003 от ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" на 1 л. [18];
- протокол (договор купли-продажи) о результатах торгов в форме открытого аукциона от 12.05.2003 на 5 л. [19];
- акт приема-передачи векселя Сбербанка России между ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и ОАО "БМЗ-Бытсервис" от 15.07.2003 на 6 л. [20];
- газета "ВЕЧЕРНИЙ Брянск" за 03.04.2003 на 1 л. [21];
- договора предоставления риэлтерских услуг, оказываемых ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" юридическим и физическим лицам за 2006 на 10 л. [22];

- договора предоставления риэлтерских услуг, оказываемых ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" юридическим и физическим лицам за 2005 на 5 л. [23];

- договора предоставления риэлтерских услуг, оказываемых ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" физическим лицам за 2004 на 5 л. [24];

- договора предоставления риэлтерских услуг, оказываемых ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" физическим лицам за 2003 на 7 л. [25];

- договора предоставления риэлтерских услуг, оказываемых ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" физическим лицам за 2002 на 3 л. [26];

- договора предоставления риэлтерских услуг, оказываемых ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" физическим лицам за 2001 на 5 л. [27];

- договора возмездного оказания услуг и акты оказанных услуг ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" относительно недвижимости за 2006 на 5 л. [28];

- договор возмездного оказания услуг ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" относительно недвижимости от 01.09.2006, техническое задание к данному договору на поиск объектов недвижимости, акт просмотра объектов и перечень сопроводительных документов за 2006 на 7 л. [29];

- договор поручения между ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и ООО "Брянскрегионгаз" по купле-продаже недвижимости за 2002 на 1 л. [30];

- свидетельство о регистрации средства массовой информации от 16.02.2006 – газета с названием "НЕДВИЖИМОСТЬ БРЯНСК ПЛЮС СТРОИТЕЛЬСТВО" на 1 л. [31];

- устав ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО" (один из участников общества – правообладатель) за 2005, на 9 л. [32];

- БИЗНЕС-ПЛАН правообладателя от 11.05.2006 на 4 л. [33];
- договор коммерческого найма квартиры (правообладатель от имени наймодателя предоставляет в аренду недвижимость) от 23.12.2005 на 1 л. [34];
- договор аренды от 31.12.2005 о предоставлении правообладателем недвижимости в аренду на 2 л. [35];
- договор аренды офисного помещения правообладателем от 30.12.2004 на 1 л. [36];
 - договор аренды от 09.09.2005 о предоставлении правообладателем недвижимости в аренду на 2 л. [37];
 - договор аренды от 01.04.2003 о предоставлении правообладателем недвижимости в аренду и акты передачи недвижимости к нему на 4 л. [38];
 - договор на оказание брокерских услуг по страхованию правообладателем от 15.09.2003 на 3 л. [39];
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.11.2004, содержащая сведения о Товариществе собственников жилья "Содружество", единственным учредителем которого является правообладатель на 2 л. [40];
 - протокол от 26.10.2004 общего собрания жильцов жилого дома по ул. 9 Января (г. Брянск) по поводу избрания председателем ТСЖ "Содружество" правообладателя на 1 л. [41];
 - договора долевого участия (путем инвестирования проектов правообладателем) в строительстве 4-этажного универсального здания по ул. Медведева (г. Брянск) от 18.06.2004 и в строительстве 2-ой очереди жилого дома по ул. 3 Июля (г. Брянск) от 30.09.2003 на 4 л. [42];
 - письма, адресованные руководству ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" о стоимости недвижимости за 2006 на 5 л. [43];
 - запрос от Адвокатской консультации Брянского района справки и справка от ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" о выставлении на продажу

недвижимости в газете "НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС СТРОИТЕЛЬСТВО" за 2006 на 2 л. [44];

- извещение о признании ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" победителем конкурса по размещению муниципального заказа и характеристика закупаемого жилья по данному заказу, 2005, на 2 л. [45];

- договора комиссии о продаже недвижимости ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом", 2005, на 2 л. [46];

- договор от 07.12.2005 о взносе участников торгов от ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" и акт сдачи-приемки услуг к данному договору; а также аналогичный договор от 15.07.2004 о взносе участников торгов на 3 л. [47];

- письма оценочной стоимости недвижимости от ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" за 2005, 2006, на 5 л. [48];

- сведения, получаемые в целях идентификации юридического лица ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом", 2006, на 2 л. [49];

- договор комиссии от 18.07.2006 на право ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" от имени Комитента получить долю в строительстве дома, на 1 л. [50];

- договор поручения от 29.12.2003 по подбору ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" вариантов недвижимости, на 1 л. [51];

- справки от правообладателя, касающиеся отчетов кассиров-операционистов о выручке за рабочий день, 2006, на 12 л. [52];

- тетрадь учета доходов и расходов правообладателя (с кем заключен договор, его содержание, сумма по договору, дата получения дохода), 2001, на 7 л. [53];

- соглашение на хранение ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" денежной суммы, принятой в счет стоимости недвижимости, 2004, на 1 л. [54];

- договор-поручение от 21.05.2004 ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" с целью продажи недвижимости на 2 л. [55];

- договор-поручение от 14.11.2003 ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" с целью купли-продажи недвижимости, а также сопроводительная документация (доверенность, приказ, постановление, смета расходов) на 5 л. [56];
- договора поручения ООО "Агентство недвижимости "Наш Дом" с целью оказания услуг аренды недвижимого имущества, 2003, на 4 л. [57];
- договор субаренды от 29.12.2003 о сдаче в аренду правообладателем недвижимости на 2 л. [58];
- договора субаренды от 01.06.2005, 10.01.2005 о сдаче в аренду правообладателем недвижимости на 2 л. [59];
- договора субаренды от 02.10.2006 о сдаче в аренду правообладателем недвижимости на 4 л. [60];
- подарочные сувениры - шариковые ручки с обозначением "Агентство недвижимости "НАШ ДОМ", 3 экземпляра [61];
- подарочные сувениры - календарики с обозначением "Агентство недвижимости "НАШ ДОМ" Нас советуют друзьям..." за 2001, 2003, 2005, 2006, 12 шт. [62];
- подарочные сувениры - надувные шарики с обозначением "Агентство недвижимости "НАШ ДОМ", 3 экземпляра [63].

Ознакомившись с представленными правообладателем материалами, лицо, подавшее заявление, считает, что правообладателем не были представлены какие-либо убедительные доказательства использования товарного знака «Нас советуют друзьям...» в отношении указанных в перечне услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (26.11.2001) регистрации товарного знака по свидетельству № 206722 правовая база для рассмотрения заявления от 27.11.2006 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 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.

С учетом даты (27.11.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 27.11.2001 по 26.11.2006.

Представленные правообладателем материалы [1]-[3], [5]-[9] не могут быть приняты в качестве доказательств, подтверждающих факт использования товарного знака "Нас советуют друзьям..." по свидетельству № 206722, поскольку содержат указание на иное юридическое лицо (агентство недвижимости "НАШ ДОМ"), не являющееся правообладателем.

Документы [4] не доказывают факт использования оспариваемого товарного знака "Нас советуют друзьям...", поскольку не способны охарактеризовать оказываемые услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку.

Материалы [10] не могут быть использованы в качестве доказательства использования товарного знака "Нас советуют друзьям...", поскольку

правообладатель знака и ООО "Агентство недвижимости "Наш дом" не связаны между собой официальным зарегистрированным лицензионным договором, имеющим юридическую силу.

Не может быть также признана убедительной ссылка на договоры [10], поскольку они касаются объединения усилий двух самостоятельных гражданско-правовых субъектов для достижения общей цели и не могут рассматриваться как официальное согласие на использование ООО "Агентство недвижимости "Наш дом" принадлежащего правообладателю товарного знака "Нас советуют друзьям..." по свидетельству № 206722.

Документы [11]-[30], [43]-[51], [54]-[57], [61]-[63] не могут быть приняты в качестве доказательств, подтверждающих факт использования товарного знака "Нас советуют друзьям...", поскольку совершены иным лицом (ООО "Агентство недвижимости "Наш дом"), не являющимся правообладателем оспариваемого знака, при этом не содержат указания на объект спора. Таким образом, перечисленная документация, характеризующая коммерческо-предпринимательскую деятельность, не содержит указаний на правообладателя товарного знака как на производителя услуг, маркированных упомянутым обозначением, а также самого обозначения, как средства индивидуализации этих услуг, что исключает возможность учета этих материалов.

Материалы [31]-[42], [52], [53], [58]-[60] включают ссылку на правообладателя оспариваемого товарного знака "Нас советуют друзьям..." по свидетельству № 206722, но не содержат объекта спора – самого обозначения, что исключает возможность учета этой документации в рамках настоящего решения.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не содержат сведений об оказании услуг под товарным знаком "Нас советуют друзьям..." лицом, на имя которого произведена регистрация № 206722, то есть самим правообладателем.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании

вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.11.2006.

Особое мнение от 07.02.2007, представленное правообладателем, не содержит документов или обстоятельств, которыми бы коллегия не располагала ни на дату подачи заявления, ни на дату его рассмотрения. Кроме того, относительно доводов, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы отзыва правообладателя, оценка которых дана выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.11.2006 г. и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Нас советуют друзьям..." по свидетельству № 206722 полностью.

