

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 14.07.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2009, поданное ООО «Мир недвижимости», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Мир недвижимости» по свидетельству №236946, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Мир недвижимости» по заявке №2001706441/50 с приоритетом от 05.03.2001 произведена 29.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №236946. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО Юридическая фирма «Мир недвижимости», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 14.07.2009 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Мир недвижимости» по свидетельству №236946 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления частично, а именно в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 36 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ «консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями; проведение правовых исследований; печать; печать офсетная; бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов; типографское дело; юридическая служба».

Заявление от 14.07.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 30.07.2009 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака:

1. свидетельство №84348 о Государственной регистрации ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости»;
2. лицензия от 17.05.1999, рег. №507-99/0372 на право осуществления риэлтерской деятельности;
3. договор №81 купли-продажи квартиры от 29.11.2006 между ЗАО «Строительное управление №236» (продавец) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Покупатель);
4. договор №84 купли-продажи квартиры от 23.11.2007 между ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Продавец) и гражданкой РФ Колгановой Е.Е. (Покупатель);
5. договор №84 купли-продажи квартиры от 29.11.2006 между ЗАО «Строительное управление №326» (Продавец) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Покупатель);
6. договор №84 купли-продажи квартиры от 23.01.2007 между ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Продавец) и гражданином РФ Антоновым Е.А. (Покупатель);
7. договор №88 купли-продажи квартиры от 29.11.2006 между «Строительное управление №326» (продавец) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Покупатель);
8. договор №91 купли-продажи квартиры от 07.04.2009 между ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Продавец) и гражданкой РФ Гороховой Э.А. (Покупатель);
9. договор субаренды недвижимого имущества от 01.03.2008 между ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Шаромовым И.Г. (Арендатор);

10. договор субаренды недвижимого имущества от 30.05.2008 между ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Арендодатель) и ООО «КОМ-Сервис» (Арендатор);

11. договор на оказание юридических услуг №7 между ООО «Атлантика» (Заказчик) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Исполнитель) от 01.11.2007;

12. договор на оказание юридических услуг №3 от 01.01.2007 между ООО «Атлант Медиа» (Заказчик) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Исполнитель);

13. договор на оказание юридических услуг №9 от 30.05.2008 между ООО «Атлантика» (Заказчик) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Исполнитель);

14. договор на оказание услуг б/н от 20.04.2008 между ООО «Юклид» (Заказчик) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Исполнитель);

15. договор на оказание услуг №20/2006 от 17.10.2006 между ООО «БалтСервис» (Заказчик) и ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (Исполнитель);

16. счет №10/06942 от 29.07.2008 за размещение рекламы в газете «Деловой Петербург».

Лицо, подавшее заявление, в установленном порядке ознакомленное с материалами отзыва правообладателя, высказало свое мнение относительно представленных документов:

- в представленных договорах [3] - [8], [9], [10], в которых правообладатель товарного знака ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» является стороной по договору, используется не принадлежащий правообладателю товарный знак, а его фирменное наименование;

- исключительные права на разные средства индивидуализации (фирменное наименование и товарный знак) не зависят друг от друга и, в частности, прекращение правовой охраны одного из видов средств

индивидуализации не прекращает правовой охраны средства индивидуализации другого вида;

- действующим законодательством не предусмотрено использование товарного знака в составе фирменного наименования;

- в представленных документах [3] - [8] предметом договора является приобретение в частную собственность квартир. Оказание каких-либо услуг данные договоры не предусматривают. В договорах [9], [10] речь идет о передаче помещений в аренду;

- услуги 36 класса МКТУ по сдаче в наем, оценке недвижимого имущества и финансированию, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №236946, не могут быть связаны с реализацией лицом полномочий собственника в отношении принадлежащего ему имущества (как путем его отчуждения, так и сдачи в аренду и т.п.), т.к. при этом контрагенту передаются вещные права, а не оказываются какие-либо услуги;

- применительно к услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых рассматривается настоящее заявление, использованием можно было бы считать размещение товарного знака «Мир недвижимости» на бланках, на которых распечатаны договоры-поручения по сопровождению сделок с недвижимостью в интересах третьих лиц, акты приема-передачи и т.п., на вывеске при входе в офис, в рекламе, в сети Интернет и т.д., однако, подобных материалов представлено не было;

- анализ договоров [11] - [13] показывает, что они касаются оказания юридических услуг, которые согласно МКТУ относятся к 42 классу МКТУ и предметом рассмотрения настоящего заявления не являются;

- рекламные публикации представляют собой табличную рекламу, в которой использовано либо обозначение ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости», либо ООО ЮФ «Мир недвижимости», что позволяет идентифицировать данные обозначения исключительно как фирменное наименование, но не как товарный знак;

- из рекламных публикаций также не усматривается, в каком качестве выступает ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» (либо в качестве продавца как собственника, либо в качестве агента по недвижимости);

- в отношении данных рекламных предложений не представлены документы, подтверждающие заключение соответствующего договора на оказание услуг, относящихся к 35, 36 классам МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В указанном заявлении от 14.07.2009 заинтересованность лица, подавшего заявления, обосновывалась тем, что ООО «Мир недвижимости» правообладателем товарного знака по свидетельству №236946 предъявлена претензия с требованием запрета использования обозначения «Мир недвижимости», являющемся его фирменным наименованием. На заседании коллегии дополнительно были представлены рекламные материалы, из которых усматривается, что лицо, подавшее заявление, осуществляет услуги 35, 36 классов МКТУ, связанные с продажей, оценкой, проектированием и подбором недвижимости.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.07.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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 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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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.

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

С учетом даты (15.07.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 15.07.2006 по 14.07.2009 включительно.

Товарный знак «Мир недвижимости» по свидетельству №236946 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ представленных материалов отзыва правообладателя показал, что правообладатель товарного знака ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» в исследуемый период времени осуществляло деятельность, связанную с куплей-продажей и арендой недвижимости, а также оказанием юридической помощи при оформлении сделок с недвижимостью.

Вместе с тем в представленных материалах [1]-[16] обозначение «Мир недвижимости» используется исключительно в качестве части фирменного наименования правообладателя – ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости», Санкт-Петербург, то есть средства индивидуализации данного юридического лица.

Использование же данного обозначения в качестве товарного знака правообладателем не представлено, что не позволяет сделать вывод о

восприятии обозначения «Мир недвижимости» как средства индивидуализации услуг правообладателя.

Фирменное наименование также как и товарный знак является средством индивидуализации и относится к категории исключительных прав. Между тем каждое из них является самостоятельным объектом интеллектуальных прав, регулируемым специальными нормативными положениями. Следует отметить, что товарный знак – это средство индивидуализации товаров, работ и услуг, а фирменное наименование – средство индивидуализации фирмы в целом как субъекта прав. Несомненно, что данные средства индивидуализации способны дополнять друг друга, однако, существующее законодательство исходит из концепции их независимости друг от друга (статья 1476 Кодекса). Так, прекращение правовой охраны товарного знака не влечет за собой прекращение правовой охраны фирменного наименования.

Кроме того, следует отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2009 поступило обращение представителя правообладателя по результатам рассмотрения на заседании коллегии 07.12.2009 заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236946. Доводы особого мнения сводятся к тому, что принятое на заседании коллегии решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части указанных в регистрации услуг 35, 36 классов МКТУ является необоснованным. ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» зарегистрировала товарный знак, воспроизводящий оригинальную часть фирменного наименования в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 42 классов МКТУ и добросовестно присутствует на рынке в течение длительного времени, что подтверждается представленными на коллегии материалами. Несомненно, между фирменным наименованием и товарным знаком есть содержательные различия. Однако, специфика определенных видов деятельности позволяет индивидуализировать услуги с помощью обозначения, принадлежащего фирме. В этой ситуации различные

права распространяются на одно и то же обозначения, в котором объединены два различных объекта права собственности. К материалам обращения приобщены копии рекламной информации на 6 л.

На вышеизложенное следует отметить, что данное обращение не содержит принципиально иных доводов, чем ранее изложенные правообладателем на заседании коллегии. Что касается дополнительных материалов, то они также не свидетельствуют об использовании правообладателем обозначения «Мир недвижимости» в качестве товарного знака. Из данных материалов, представляющих собой публикации рекламного характера о продаже квартир, опубликованные в одном из средств массовой информации, усматривается, что Агентство «МИР Недвижимости» предлагает к продаже 2-комнатные квартиры. Вместе с тем, из данных материалов не следует, что Агентство «МИР Недвижимости» и правообладатель рассматриваемого товарного знака ООО «Юридическая фирма «Мир недвижимости» - это одно и то же лицо.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.07.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Мир недвижимости» по свидетельству №236946 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16 - Издания печатные; печатная продукция; писчебумажные товары.
- 42 - Управление делами по охране авторских прав; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки; проведение правовых исследований; сыскные агентства; печать; печать офсетная; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; типографское дело; юридическая служба.