

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 свидетельства.

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 расследований; печать; печать офсетная; бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов; типографское дело; юридическая служба».

В указанном заявлении от 14.07.2009 заинтересованность лица, подавшего заявление, обосновывается тем, что ООО «Мир недвижимости» правообладателем товарного знака по свидетельству №236946 предъявлена претензия с требованием запрета использования обозначения «Мир недвижимости», являющегося частью его фирменного наименования. 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.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением 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. лицензию 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»;

17. копии рекламных объявлений из газеты «Деловой Петербург».

На основании анализа представленных документов коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод о том, что правообладатель использует обозначение «Мир недвижимости» исключительно в качестве фирменного наименования, а не в качестве товарного знака. В этой связи Роспатентом было принято решение от 24.02.2010 об удовлетворении заявления от 14.07.2009 и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236946 частично в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2010 по делу №А40-57117/10-51-473 указанное решение было признано недействительным в части, касающейся услуг 36 класса МКТУ «маклерство; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимости]; сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]», что в соответствии с положениями статьи 12 Кодекса влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В этой связи заявление от 14.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236946 рассматривается повторно.

В адреса сторон в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236946 в части.

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.

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.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2010 по делу №А40-57117/10-51-473 было установлено, что представленные правообладателем материалы [1] - [17] доказывают использование товарного знака по свидетельству №236946 в отношении услуг 36 класса МКТУ «маклерство; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимости]; сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]». В рекламных объявлениях [17] правообладателем указано обозначение «Мир недвижимости», которое является как смысловой частью сокращенного фирменного наименования, так и словесным товарным знаком по свидетельству №236946, что в свою очередь, не опровергает того, что словесное обозначение, зарегистрированное как товарный знак, использовалось в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывеске и в рекламе.

Резюмируя изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для частичного удовлетворения заявления от 14.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 14.07.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака 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.

36 - маклерство; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимости]; сдача в аренду служебных помещений [недвижимости].

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.