

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), рассмотрела заявление от 13.11.2009, поданное по поручению компании ДАЙКИН ИНДАСТРИЗ, ЛТД, Япония (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ALTERNA» по свидетельству №256486, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ALTERNA» по заявке №2002722480/50 с приоритетом от 11.10.2002 произведена 03.10.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №256486. Товарный знак зарегистрирован на имя Грачева Дмитрия Викторовича, г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 10, 11, 19, 20, 24 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ALTERNA» по свидетельству №256486 в отношении указанных в перечне регистрации товаров 11 класса МКТУ по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 13.11.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 27.11.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы относительно заинтересованности при подаче заявления, а именно:

- сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку «ALThERMA» по международной регистрации №923927 с переводом;
- копии заявок на товарный знак «ALThERMA» в ЕС и Соединенных Штатах Америки с переводом;
- копии заявок на товарные знаки, содержащие элемент «ALThERMA», поданные в Российской Федерации;
- информация об использовании товарного знака на Интернет-сайте лица, подавшего заявление.

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

- фотографии на 26 л. [1];
- информационное письмо на 1 л. [2];
- договор №180 от 31.10.2008 г. на 3 л. [3];
- договор №325 от 20.08.2008 г. на 3 л. [4];
- договор №223 от 26.05.2009 г. на 4 л. [5];
- договор №111 розничной купли-продажи от 20.10.2009г. с приложением на 6 л.[6];
- договор №21 розничной купли-продажи от 01.08.2009г. с приложениями на 6 л. [7];
- каталог компании «ALThERNA» за 2008г. [8];
- фотографии на 15 л. [9];
- решение №1 Единственного учредителя о создании ООО «Альтерна» от 26.04.2006 на 1 л. [10];
- свидетельство о постановке на учет юридического лица (ООО «Альтерна») в налоговом органе на 1 л. [11];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО «Альтерна») на 1 л.[12];
- устав ООО «Альтерна» на 10 л.[13].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.11.2009 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), Кодекс 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 правообладателем 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 (13.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 13.11.2006 по 12.11.2009 включительно.

Товарный знак «ALTERNA» по свидетельству №256486 является комбинированным и представляет собой слово «ALTERNA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Так, начальная «ALT» и конечная «RNA» части слова выполнены жирным шрифтом черного цвета, а расположенная в середине слова буква «E» исполнена в иной графической манере, т.е. имеет больший масштаб по сравнению с остальными буквами, выполнена в белом цвете с черным зубчатым контуром.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [1-13], Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака на территории Российской Федерации в том виде, как он зарегистрирован, в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Как следует из учредительных документов [13] в 2006 г. Грачевым Д.В. было учреждено ООО «Альтерна». Согласно представленным документам [3], [4], [5] в исследуемый период времени ООО «Альтерна» заключало договоры с физическими лицами на изготовление, доставку, монтаж и установку оборудования для ванных комнат торговой марки «ALTERNA». Как следует из п.1.1 данных договоров под оборудованием для ванных комнат подразумевается бытовые мебельные конструкции, состоящие из ряда конструктивных элементов. В п. 2.1 указано, что ассортимент конструктивных элементов фиксируется в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящих договоров. Следует отметить, что правообладателем Спецификации к этим договорам не представлены, поэтому не представляется возможным соотнести товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №256486, с товарами по исследуемым договорам. Также не представлено каких-либо документов финансового характера, подтверждающих исполнение этих договоров.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладателем представлено два комплекта фотографий, на которых изображены ванные и раковины, маркированные разными обозначениями. Так, на комплекте фотографий [1] фигурирует обозначение, существенно отличающееся от рассматриваемого товарного знака. Несмотря на то, что данное обозначение «ALTERNA», также как и товарный знак по свидетельству №256486, выполнено буквами латинского алфавита черным цветом, все буквы в нем имеют иное начертание, начальные и конечные буквы «А» не имеют перегородки и напоминают равнобедренный треугольник без основания, средняя перегородка у буквы «Е» выполнена в виде слова «DESIGN»

мелким шрифтом красного цвета. Все вышесказанное свидетельствует о том, что для маркировки раковин и ванн используется иное обозначение, поэтому данные материалы не могут являться доказательством использования товарного знака по свидетельству №256486. Кроме того, данные фотографии не представляется возможным соотнести с исследуемым периодом времени ввиду отсутствия на них какой-либо даты.

На комплекте фотографий [9] изображены раковины и ванны, которые маркированы обозначением «ALTERNA» по товарному знаку №256486 с незначительными изменениями (буква «Е» выполнена в черном цвете). Вместе с тем следует отметить, что данный комплект фотографий также не содержит каких-либо сведений о том, в какой период времени изображенные на фотографиях товары вводились в гражданский оборот.

Следует отметить, что в каталоге дизайнерской мебели за 2008 год продукция компании «ALTERNA» маркирована тем же обозначением, что и на комплекте фотографий [1], то есть иным, чем рассматриваемый товарный знак. Кроме того, в каталоге отсутствуют товары, которые могут быть соотнесены с товарами 11 класса МКТУ.

Относительно представленных договоров [6], [7] необходимо отметить следующее. В договорах [6], [7], заключенных непосредственно Грачевым Д.В. с физическими лицами, речь идет о поставке и монтаже оборудования для ванных комнат торговой марки «ALTERNA». К договорам прилагаются Спецификации, в которых фигурирует «оборудование для ванных комнат», а также товарные чеки. Вместе с тем, не представляется возможным определить, о каком оборудовании идет речь в договорах [6], [7] (о мебели, как указано в вышеназванных договорах [3], [4], [5], либо о санитарно-техническом оборудовании, перечисленном в 11 классе МКТУ), а также соотнести обозначение, фигурирующее в договорах, с рассматриваемым знаком по свидетельству №№256486. Кроме того, правообладателем не представлено доказательств исполнения договоров (фискальный чек).

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №256486 в отношении товаров 11 класса МКТУ в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №256486 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 06 - двери металлические, задвижки, изделия скобяные; колесики, ролики для кроватей; колесики, ролики для мебели; комплекты дверные; комплекты оконные; конструкции металлические; корзины металлические; коробки, рамы дверные; крючки вешалок для одежды металлические; крючки - вешалки для одежды; лестницы; лотки; облицовки; обшивки; покрытия для стен строительные; облицовки, обшивки, покрытия строительные; окантовки для дверей; окантовки для окон; перегородки внутренние; перемычки дверные или оконные металлические; петли металлические; плитки металлические; пружины [скобяные изделия]; рамы, каркасы строительные; решетки, решетки каминные, печные; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; ролики, колесики, блоки оконные; ручки дверные; скобы из обычных металлов; ставни металлические; устройства для салфеток, полотенец раздаточные стационарные; фурнитура для кроватей; фурнитура для мебели; фурнитура мебельная или строительная из нейзильбера; шпингалеты оконные; шторы стальные на роликах; ящики.
- 09 - автоматы торговые; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование специальное лабораторное; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые].
- 10 - мебель специальная для медицинских целей; носилки для больных; носилки на колесах для больных; столы операционные; стульчаки для ночных горшков.
- 19 - аквариумы [конструкции]; витражи; двери створчатые; двери; древесина фанеровочная; древесина формуемая; жалюзи; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; марши лестничные;

материалы деревянные тонкие; материалы огнеупорные; материалы строительные; настилы неметаллические; облицовки для стен; обшивки деревянные; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия; стекло; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением металлических и из текстильных материалов]; щиты строительные.

20 - буфеты; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки одежды; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; вывески деревянные или пластиковые; дверцы для мебели; диваны; зеркала; зеркала из посеребренного стекла; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; колесики для мебели; колыбели; комоды; конторки; корзины; коробки для бутылок деревянные; кресла; кресла парикмахерские; кровати больничные; кровати деревянные; кровати; крышки столов; крючки вешалок для одежды; крючки для одежды; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подушки; подушки диванные; полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полоски из дерева; полочки для шляп; приспособления для запираения дверей; пробки для бутылок; рамы для картин; секретеры; сиденья металлические; скамьи; софы; стеллажи; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики туалетные; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы для рубки мяса; столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; табуреты; тележки [мебель]; украшения из пластмасс для мебели; умывальники [мебель]; фурнитура дверная неметаллическая;

- фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки; хранилища для одежды; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец.
- 24 - материалы для обивки мебели текстильные; покрытия для мебели пластмассовые; ткани обивочные для мебели; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели.
- 35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; работы машинописные; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; агентства рекламные; сбор информации по компьютерным базам данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; управление гостиничными делами; фотокопирование.
- 36 - агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; бюро квартирные; инвестирование; маклерство; менеджмент финансовый; оценка недвижимого имущества;

посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; управление недвижимостью.

37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; набивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; окраска и обновление вывесок; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт мебельной обивки; ремонт транспортных средств; реставрация мебели; станции обслуживания транспортных средств; строительство; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; уход за мебелью.