

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 13.07.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алюком», г. Малоярославец (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309086 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.06.2006 за №309086 по заявке №2005700108/50 с приоритетом от 11.01.2005 для товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 27, 40, 41 классов МКТУ на имя ООО «Алюком», г. Красноярск (далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 11.01.2015.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309086 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 27, 40, 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.01.2010, лицом, подавшим заявление был ограничен перечень товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 27, 40, 41 классов МКТУ, в отношении которых было подано вышеуказанное заявление, товарами 06, 17, 19 и услугами 41 «организация проведения выставок; организация и осуществление различных форм обучения».

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309086, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, которые свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области фасадных систем, маркируемых обозначением «ALUCOM». Кроме того лицом,

подавшим заявление, является ООО «Алюком», следовательно, его фирменное наименование сходно со спорным товарным знаком.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309086 в отношении товаров 06, 17, 19 и услугами 41 «организация проведения выставок; организация и осуществление различных форм обучения».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №309086, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в отзыве от 19.01.2010 изложил следующее мнение:

- лицо, подавшее заявление, не может быть признано заинтересованным лицом, поскольку не производил и не производит товары и услуги 17, 19, 20, 27, 40, 41 классов МКТУ;

- одним из направлений деятельности правообладателя является производство и продажа окрашенной алюминиевой ленты, предназначенной не только для изготовления алюминиевых композитных панелей, а также используемой самостоятельно в качестве кровельных и профилированных листов (сайдинг, металлочерепица, стеновые панели) и другой гражданской продукции, предназначенной для применения в строительстве жилых, производственных и общественных зданиях и сооружениях;

- другим направлением деятельности правообладателя является производство и продажа алюминиевой композитной панели (АКП), предназначенной для защитно-декоративной облицовки зданий;

- правообладатель ООО «Алюком», г. Красноярск, заключил со своим 100% дочерним предприятием – ООО «Прокатный завод «Алюком», г. Железногорск, соглашение о стратегическом партнерстве от 30.09.2005;

- ООО «Прокатный завод «Алюком», г. Железногорск, организует производство алюминиевой композитной панели под товарным знаком «АЛЮКОМ», осуществляет поставку товара покупателям, поиск которых производит ООО «Алюком» г. Красноярск.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №309086 правообладатель представил следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Алюком» от 29.06.2004 серия 24 №000284624 на 1 л. [1];
- свидетельство о постановке ООО «Алюком» на налоговый учет от 29.06.2004 серия 24 №000284625 на 1 л. [2];
- свидетельство ООО «Алюком» от 29.12.2009 серия 24 №005342642 на 1л. [3];
- устав ООО «Алюком» на 8 л. [4];
- свидетельство ООО «Алюком» от 12.12.2008 серия 24 №005256224 на 1 л. [5];
- договор №2 от 05.12.2008 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Алюком» на 4 л. [6];
- решение от 30.06.2008 единственного участника ООО «Корпорация «Алюком» на 1 л. [7];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Прокатный завод «Алюком» от 26.12.2004 серия 24 №002296714 на 1 л. [8];
- свидетельство о постановке ООО «Прокатный завод «Алюком» на налоговый учет от 26.12.2004 серия 24 №003717467 на 1 л. [9];
- устав ООО «Прокатный завод «Алюком» на 2 л. [10];
- заявка на регистрацию товарного знака от 11.01.2008 №200870112 на 2 л. [11];
- соглашение о стратегическом партнерстве от 30.09.2005 на 1 л. [12];
- агентский договор №31/1 01.10.2005 на 14 л. [13];
- образец этикетки на 1л. [14];
- договоры, товарно-транспортные и товарные накладные на товар за 2007 год на 8 л. [15];
- договоры, заявки-спецификации, товарно-транспортные и товарные накладные, ГТД, CMR, сертификаты о происхождении товара за 2008 год на 37 л. [16];
- договоры, заявки-спецификации, товарно-транспортные и товарные накладные за 20098 год на 14 л. [17];

- технические условия, заключения, сертификаты на товар за 2006 год на 17 л. [18];
- технические условия, заключения, сертификаты на товар за 2007 год на 14 л. [19];
- технические условия, заключения, сертификаты на товар за 2008 год на 13 л. [20];
- технические условия, заключения, сертификаты на товар за 2009 год на 2 л. [21];
- договоры, дипломы за участие в выставках за 2008-2009 г.г. на 4 л. [22];
- рекламная продукция на 10 л. [23];
- фотографии на 9 л. [24];
- коммерческое предложение на 1 л. [25];
- статьи из журнала и газет на 3 л. [26];
- договор, счет, акт приемки работ на услугу по разработке Интернет-сайта на 6 л. [27];
- договор, счет, акт приемки работ на услугу по размещению Интернет-сайта на 4 л. [28];
- договор, счет, акт приемки работ на услугу по модернизации Интернет-сайта на 3 л. [29];
- информация с Интернет-сайта ООО «Алюком» на 1 л. [30];
- дополнительное соглашение от 01.09.2008 к соглашению о стратегическом партнерстве от 30.09.2005 на 1 л. [31];
- дополнительное соглашение от 02.09.2008 к агентскому договору №31/1 01.10.2005 на 1 л. [32];
- контракт №353 от 26.09.2007 на изготовление и поставку «Линии покраски алюминиевой ленты», грузовые таможенные декларации и товаросопроводительные документы к контракту, акт на сдачу-приемку оборудования от 10.08.2008 на 16 л. [33];
- технические условия от 25.08.2008 на ленту «Алюком» («Alukom») из алюминиевых сплавов с защитно-декоративными покрытиями на 8 л. [34];

- договоры поставки на ленту алюминиевую «Алюком», спецификации, товарные накладные и счета-фактуры к ним на 18 л. [35];
- договор №26/05 от 01.09.2005 безвозмездного пользования оборудованием, дополнительное соглашение №1 от 01.08.2006 к договору и акты приема-передачи оборудования к нему на 9 л. [36];
- контракт №2/280307 от 28.03.2007 на изготовление и поставку «Линии для производства алюминиевых композитных панелей», грузовая таможенная декларация и товаросопроводительные документы к контракту на 13 л. [37];
- технологический регламент производства алюминиевых композитных панелей «Алюком» («Alukom») на 8 л. [38];
- договоры поставки АКП «Алюком», заявки-спецификации, товарные накладные и счета-фактуры к договорам за 2007 г. на 9 л. [39];
- договоры поставки АКП «Алюком», заявки-спецификации, товарные накладные и счета-фактуры к договорам за 2008 г. на 14 л. [40];
- договоры поставки АКП «Алюком», заявки-спецификации, товарные накладные и счета-фактуры к договорам за 2009 г. на 12 л. [41];
- договор №32/08 от 24.01.2008 на выполнение проектных работ на облицовку стен и потолка АКП «Алюком», акт, справка и счет-фактура к договору на 4 л. [42];
- информация из сети «Интернет» (с сайта компании): презентация компании, предложения о продаже товаров на 5 л. [43];
- договор №03/08 от 01.01.2008 на изготовление и поставку материалов и конструкций ПВХ, товарные накладные и счета-фактуры к договору на 10 л. [44];
- договоры поставки материалов и конструкций ПВХ, спецификации, товарные накладные и счета-фактуры к договорам на 8 л. [45];
- договоры подряда на изготовление и монтаж материалов и конструкций ПВХ, сметы, акты о приемке материалов и выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры к договорам на 17 л. [46];
- контракт №5 от 05.12.2007 на поставку материалов в деревянных ящиках «АЛЮКОМ» («Alukom») с приложениям к контракту на 8 л. [47];

- контракт №6 от 12.12.2007 на поставку материалов в деревянных ящиках «АЛЮКОМ» («Alukom») с приложениям к контракту на 5 л. [48];
- дополнительное соглашение от 17.04.2007 к соглашению о стратегическом партнерстве от 30.09.2005 на 1 л. [49];
- дополнительное соглашение от 18.04.2007 к агентскому договору №31/1 01.10.2005 на 1 л. [50];
- договоры на переработку отходов алюминиевых композитных панелей (АКП) Алюком, спецификации, накладные на отпуск материалов, акты выполненных работ, товарные накладные и счета-фактуры к договорам за 2007-2009 г.г. на 17 л. [51];
- контракт №5 от 05.12.2007 на поставку материалов в деревянных ящиках «АЛЮКОМ» («Alukom») с приложениями к контракту на 8 л. [52];
- контракт №6 от 12.12.2007 на поставку материалов в деревянных ящиках «АЛЮКОМ» («Alukom») с приложениями к контракту на 5 л. [53];
- дополнительное соглашение от 17.04.2007 к соглашению о стратегическом партнерстве от 30.09.2005 на 1 л. [54];
- дополнительное соглашение от 18.04.2007 к агентскому договору №31/1 01.10.2005 на 1 л. [55];
- договоры на переработку отходов алюминиевых композитных панелей (АКП) Алюком, спецификации, накладные на отпуск материалов, акты выполненных работ, товарные накладные и счета-фактуры к договорам за 2007-2009 г.г. на 17 л. [56];
- информация из сети Интернет (с сайта компании): об участии компании в выставках, об организации конкурса, о проведенных семинарах на 12 л. [57];
- документы на поставку товаров, оплату поставленного товара на 96 л. [58].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309086.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с отзывом правообладателя, изложило следующее мнение:

- по товарам 06 класса МКТУ не представлены документы, подтверждающие использование товарного знака для товаров «металлические строительные материалы и панели облицовочные»;

- товары «лента алюминиевая окрашенная» и «лента алюминиевая неокрашенная» являются полуфабрикатами для производства алюминиевых композитных панелей;

- «алюминиевые композитные панели изготовлены из разных видов материалов, следовательно их следует классифицировать по преобладающему материалу (полимерного сердечника), поэтому данные товары относятся к неметаллическим строительным материалам и должны классифицироваться по 19 классу МКТУ, также как и полуфабрикаты «лента алюминиевая окрашенная» и «лента алюминиевая неокрашенная»;

- по товарам и услугам 17 и 41 классов МКТУ не представлено документов, подтверждающих использование товарного знака «АЛЮКОМ» по свидетельству №309086.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.07.2009.

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.07.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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 указанных

трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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.

Товарный знак по свидетельству №309086 представляет собой словесное обозначение «АЛЮКОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 17, 19, 20, 27 и услуг 40, 41 классов МКТУ.

В соответствии с заявлением компании ООО «Алюком», г. Малоярославец, от 13.07.2009, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности 14.07.2009, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 06, 17, 19 и услуги 41 «организация проведения выставок; организация и осуществление различных форм обучения» классов МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №309086 в период с 14.07.2006 по 13.07.2009, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за обозначенный период времени правообладателем товарного являлось ООО «Алюком» г. Красноярск.

Проанализировав документы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «АЛЮКОМ» в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 06, 17 и части 19 (неметаллические строительные материалы) классов МКТУ.

Правообладатель имеет дочернее предприятие ООО «Прокатный завод «Алюком», г. Железногорск, которому разрешает маркировать произведенную их продукцию – алюминиевую композитную панель, товарным знаком «АЛЮКОМ». Правообладатель осуществляет поиск покупателей этой продукции, проводит регулярный мониторинг региональных рынков алюминиевой композитной панели, оказывает организационное, материальное содействие по созданию в регионах России сети представителей по продажам алюминиевой композитной панели под товарным знаком «АЛЮКОМ», участвует в выставках и рекламирует продукцию с использованием товарного знака «АЛЮКОМ» [8-10, 12].

Панели алюминиевые композитные «АЛЮКОМ» выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ 5275-001-74878190-2006 [18], соответствуют требованиям пожарной безопасности, о чем свидетельствует сертификат пожарной безопасности от 17.03.2006.

Использование товарного знака «АЛЮКОМ» осуществляется путем его размещения на товаре – алюминиевой композитной панели, на этикетках товара и его образцах, упаковках товара [14]. Также товарный знак «АЛЮКОМ» используется на

документации, связанной с введением товара в гражданский оборот [15-21], на товарах, которые демонстрируются на выставках и ярмарках, на выставочных образцах товара [22, 24], используется в рекламе, объявлениях [23].

Использование товарного знака «АЛЮКОМ» по свидетельству №309086 в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация проведения выставок; организация и осуществление различных форм обучения», по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, не доказано, поскольку из представленных материалов [57] следует, что правообладатель сам принимал участие в выставках, конкурсах и семинарах, а не представлял данные услуги третьим лицам.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что перечисленные материалы в совокупности свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «АЛЮКОМ» по свидетельству №309086 в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок в отношении товаров 06, 17 и 19 «неметаллические строительные материалы» классов МКТУ, указанных в регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 13.07.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №309086, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

(591)

Белый, синий

(511)

06 - металлические строительные материалы; панели облицовочные.

17 - панели композитные.

19 - неметаллические строительные материалы.

20 - изделия из дерева.

27 - нетекстильные стеновые обои и обивочные материалы.

40 - организация заготовок и переработки вторичных ресурсов, в том числе лома цветных металлов.

41 - организация проведения лотерей.