

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.07.2009, поданное ООО «ЛЭК строительная компания №1», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277734, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по заявке №2000709448/50 с приоритетом от 24.04.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.11.2004 за №277734 на имя ООО «ЛЕКС», Россия в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правовая охрана предоставлена в бордовом, белом цветовом сочетании. Срок действия регистрации до 24.04.2010.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 11.09.2007 за №РД0026370 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО "Светопрозрачные конструкции-монтаж", Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 03.09.2009 за №РД0054213 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ЗАО "Финансовая компания "Финвест", Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольной рамки бордового цвета, в центре которой

расположен словесный элемент «ЛЕКС», исполненный в оригинальной графической манере.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277734 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 10.08.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.11.2009.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 16.11.2009, 04.02.2010 были представлены следующие материалы.

- копия договора возмездного оказания услуг 59-р от 05.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и МУ «Губкинский телерадиокомитет» [1];

- копия счета №398 от 06.11.2007, выставленный МУ «Губкинский телерадиокомитет» на имя ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» за рекламные услуги в газете «Эфир Губкина» и платежное поручение №499 от 13.11.2007 к нему [2];

- копии договоров подряда между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и физическими лицами: №6911/8147 от 24.12.2007; №7014/8225 от 01.02.2008; №6844/8072 от 10.12.2007; №6464/7685 от 18.09.2007; №7064/8307 от 14.02.2008 [3];

- копия договора №71 от 10.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ЗАО «Белполиинформ» [4];

- страницы из газет: «Эфир Губкина» от 09.11.2007, «Моя реклама» от 14.01.2008 [5];

- копия лицензии Д 83827 от 16.04.2007 на разрешение следующих видов деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, выданная ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» [6];

- копия договора №85 на размещение рекламы от 09.01.2008 между ЗАО «Издательский Дом «Пронто-Центр» и ООО «Светопрозрачные конструкции монтаж» [7];

- страницы из рекламно-информационного журнала «Торговля&производство» №28 октябрь 2007 [8];

- копия счета №1494-Т от 12.10.2007 выставленный ЗАО «Белполиинформ» на имя ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» за рекламу в журнале и платежное поручение №309 от 18.10.2007 к нему [9];

- страницы из газет: «Магазин, товары и цены. Курск» от 01.02.2008, 29.02.2008, 22.02.2008, 15.02.2008, 18.01.2008, 08.02.2008 [10];

- страницы из газет: «Курьер» от 05.11.2007, 12.11.2007, 19.11.2007, 26.11.2007, 03.12.2007, 29.10.2007, 22.10.2007 [11];

- рекламные буклеты, листовки, календари [12].

- копия договора № 3072 от 04.10.2004 на выполнение субподрядных работ по капитальному строительству административного здания между ПК «Щигровское РСУ» и ООО «ЛЕКС» [13];

- копия договоров подряда на монтажные работы между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и индивидуальным предпринимателем: №5862/6924 от 07.02.2007 и №5833/6965 от 07.02.2007 [14];

- копия справок о стоимости выполненных работ и затрат: №2 от 25.03.2008 и №1 от 25.01.2008 к договору №6814/8036; №1 от 25.01.2008 к договору №6643/7855; №5 от 25.01.2008 к договору №5766/6879 [15];

- копия договора поставки №7172 от 17.05.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО СУ-5 «БЕЛГОРОДСТРОЙ» [16];

- копия договора подряда №6005/7172 от 17.05.2007 на монтажные работы между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО СУ-5 «БЕЛГОРОДСТРОЙ» и справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 25.01.2008 к нему [17];

- копия договора подряда №6138 от 25.06.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО СУ-5 «БЕЛГОРОДСТРОЙ» [18];

- копия справок о стоимости выполненных работ и затрат: №2 от 26.02.2008 и №4 от 23.05.2008 к договору 6488/7713 [19];

- копия договора подряда №7178 от 16.04.2008 между Акционерным коммерческим Сбербанком РФ и ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и справки о стоимости выполненных работ и затрат: №2 от 25.08.2008, №1 от 28.07.2008, №4 от 24.10.2008, №5 от 25.11.2008 к нему [20];

- копия договора подряда на монтажные работы №5899/7041 от 16.04.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №2 от 30.07.2007, №5 от 26.02.2008, №4 от 25.12.2007, №9 от 25.11.2008 [21];

- копия договора подряда на монтажные работы №6054/7224 от 22.05.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» и справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 27.10.2008 к нему [22];

- копия договора поставки №7550 от 20.08.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» [23];

- копия договора на монтажные работы №6345/7550 от 20.08.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №7 от 25.09.2008, №5 от 25.11.2008 [24];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» [25];

- копия договора подряда на монтажные работы №6321/7525 от 13.09.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ДЖЕНСЕР-БЕЛГОРОД» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №1 от 30.11.2007, №2 от 19.12.2007, №3 от 25.01.2008 [26];

- копия договора подряда на монтажные работы №6307/7511 от 13.09.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «СИТИ КЛАССИК» [27];

- копия договора поставки №7648 от 01.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» [28];

- копия договора поставки №7647 от 01.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ» [29];

- копия договора на монтажные работы №6430/7647 от 01.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №1 от 25.04.2008, №2 от 27.05.2007, №8 от 28.11.2008, №7 от 24.10.2008 [30];

- копия договора на монтажные работы №6431/7648 от 01.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №3 от 26.02.2008, №4 от 25.03.2008, №5 от 25.04.2008, №9 от 24.10.2008, №10 от 28.11.2008, №2 от 25.01.2008 [31];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ» по договору поставки №7647 [32];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ» по договору на монтаж №6430/7647 [33];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ» по договору поставки №7047 [34];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ИНТЕГРАЛ» по состоянию на 31.03.2008 [35];

- копия договора поставки №7898 от 26.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «Биг Дачмен» [36];

- копия договора на монтажные работы №6681/7898 от 26.10.2007 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «Биг Дачмен» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №1 от 26.02.2008, №3 от 25.04.2008, №2 от 25.03.2008, №9 от 28.11.2008 [37];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «Биг Дачмен» по договору поставки №7898 [38];

- копия договора поставки №8220 от 25.01.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ЗАО «Жилищная проектно-строительная компания ЖБИ-3» [39];

- копия договора поставки №8225 от 29.01.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» [40];

- копия договора на монтажные работы №6984/8225 от 29.01.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №8 от 27.10.2008, №9 от 25.11.2008, №8 от 27.10.2008, №5 от 25.07.2008, №6 от 25.08.2008, №7 от 25.09.2008 [41];

- копия договора подряда №7158 от 26.03.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ЗАО «Жилищная проектно-строительная компания ЖБИ-3» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №4 от 24.10.2008, №1 от 25.09.2008, №6 от 26.02.2009, №7 от 24.04.2009, №8 от 26.05.2009, №9 от 25.06.2009, №10 от 24.07.2009 [42];

- копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ЗАО «Жилищная проектно-строительная компания ЖБИ-3» [43];

- копия договоров поставки №8351 от 04.04.2008 и №8535 от 08.04.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ФИРМА ОТДЕЛОЧНИК» [44];

- копия договоров на монтажные работы №7107/8351 от 04.04.2008 и №7268/8535 от 08.04.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «Фирма Отделочник» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к ним: №1 от 25.06.2008, №2 от 25.07.2008, №2 от 24.10.2008, №4 от 26.02.2009, №4 от 28.01.2009 [45];

- копия договора поставки №8556 от 11.04.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО СУ-5 «БЕЛГОРОДСТРОЙ» [46];

- копия договора на монтажные работы №7286/8556 от 11.04.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО СУ-5 «БЕЛГОРОДСТРОЙ» [47];

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.02.2008 [48];

- копия договоров подряда на монтажные работы №5994/7158 от 28.04.2007 и №7281/8551 от 14.04.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «СПАКО-ТНВЕСТ», справки о стоимости выполненных работ и затрат к ним: №5 от 29.02.2008, №6 от 31.03.2008, №4 от 29.12.2007, №4 от 26.02.2009, №4 от 28.01.2009 и акт сверки взаимных расчетов между ними [49];

- копия договора на монтажные работы №8865 от 01.07.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ЗАО «КОНТИ-РУС», справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему: №2 от 28.11.2008, №1 от 27.10.2008 и акт взаиморасчетов между ними [50];

- копия договора поставки №8997 от 21.07.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «ВалТан» [51];

- копия договора на монтажные работы №7707/8997 от 21.07.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «ВалТан» и справка о стоимости выполненных работ и затрат к нему №1 от 25.11.2008 [52];

- копия договора поставки №9316 от 09.09.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ЗАО «Жилищная проектно-строительная компания ЖБИ-3» [53];

- копия договоров подряда №7869-МП от 14.01.2009 и №9165 от 30.09.2008 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ОАО «Белгородпромстройбанк» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к ним: №1, №3, №4, №5, №6 от 19.10.2009; №7, №8 от 30.11.2009 [54];

- копия договора строительного подряда №8576-МП от 03.02.2009 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «ЮСБ Компани ЛТД» и справки о стоимости выполненных работ и затрат к ним: №1 от 24.03.2009; №2 от 24.04.2009, №4 от 20.07.2009 [55];

- копия договора строительного подряда №8726-МП от 30.03.2009 между ООО «Лекс» и АК Сбербанк РФ и акты о приемки выполненных работ к нему: №1 от 29.05.2009; №3 от 30.07.2009, №4 от 27.08.2009, №5 от 31.08.2009, №6 от 20.09.2009 [56];

- копия договора поставки №10075 от 01.04.2009 между ООО «ЛЕКС» и ООО «Астром» [57];

- копия договора подряда №8704/10075 от 01.04.2009 между ООО «ЛЕКС» и ООО «Астром» и акты о приемки выполненных работ к нему: №1 от 26.05.2009; №2 от 09.06.2009 [58];

- копия договора подряда №8857/10249 от 26.06.2009 между ООО «ЛЕКС» и ООО «Домострой» и акты о приемки выполненных работ к нему: №1 от 25.08.2009; №2 от 23.09.2009, №3 от 26.10.2009 [59];

- рекламные проспекты [60];

- копия письма ООО «Лекс» [61];

- копия договора коммерческой концессии (франчайзинг) №3 от 17.05.2007 между ООО «Лекс» и ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» [62];

- копия договора на монтажные работы №4669/5656 от 03.03.2006 между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и ООО «АЛЮМИН», смета №1 и справки о стоимости выполненных работ и затрат к нему [63];

- копия дополнительного соглашения №1 к договору №71 от 10.10.2007 [64];

- копия товарных накладных №1229 от 15.12.2008; №882 от 17.17.2008; №164 от 27.02.2007 [65];

- копия договора №95 от 25.10.2006 между ООО «ЛЕКС» и ООО «Базальт-95», дополнительное соглашение №1 и акты №00000154 от 1.03.2007, №00000244 от 09.07.2007 о выполненных работах к нему [66];

- копия товарной накладной П-20 от 30.01.2007 [67];
- копия договора от 29.12.2006 на оказание услуг почтовой связи между ФГУП «Почта России» и ООО «Лекс», дополнительное соглашение от 01.06.2007 и акты выполненных работ к нему [68];
- копия договора от 06.02.2008 на оказание услуг почтовой связи между ФГУП «Почта России» и ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и акты выполненных работ к нему [69];
- копия договора №101/095 от 27.05.2009 на оказание услуг по размещению (изготовлению) рекламы (заказной продукции, продукции для информационной поддержки) между ГТРК «Белгород» и ООО «Лекс» [70];
- копия эфирных справок за май 2008, октябрь 2008, февраль 2009 и акты выполненных работ к ним [71];
- копия счет-фактура №101/0500 от 30.05.2008 [72];
- договор №101/092/1 от 29.04.2008 на оказание услуг по размещению (изготовлению) рекламы (заказной продукции, продукции для информационной поддержки) между ГТРК «Белгород» и ООО «Лекс» [73];
- договор №9 К от 11.01.2007 между ООО «Лекс» и ООО Рекламное Агентство «Виват» [74];
- акты: №00000036 от 25.01.2007, №00000338 от 30.04.2007 о выполненных услугах между ООО «Лекс» и ООО Рекламное Агентство «Виват» [75];
- справка о размещении рекламы на канале РОССИЯ [76];
- договор №75 – Г/08 и договор №39 – О/08 от 28.04.2008 между ООО «Лекс» и ООО Рекламное Агентство «Виват» [77];
- акты: №00000461 от 30.06.2008, №00000565 от 31.07.2008 о выполненных услугах между ООО «Лекс» и ООО Рекламное Агентство «Виват» [78];
- справка о размещении рекламы [79];
- договор №2 от 12.01.2009 возмездного оказания рекламных услуг между ООО «Лекс» и индивидуальным предпринимателем [80];

- акты: №000047 от 31.03.2009, №000028 от 28.02.2008 о выполненных услугах между ООО «Лекс» и индивидуальным предпринимателем [81];

- договор №2 от 10.01.2008 возмездного оказания рекламных услуг между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и индивидуальным предпринимателем [82];

- акт №00000008 от 23.01.2008 о выполненных услугах между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и индивидуальным предпринимателем [83];

- договор №81 от 01.10.2007 возмездного оказания рекламных услуг между ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и индивидуальным предпринимателем [84];

- акт №00000008 от 23.01.2008 о выполненных услугах между ООО «Лекс» и индивидуальным предпринимателем [85];

- договор №59 от 21.06.2006 возмездного оказания рекламных услуг между ООО «Лекс» и индивидуальным предпринимателем [86];

- акты: №00000106 от 26.09.2006, №00000124 от 07.11.2006 о выполненных услугах между ООО «Лекс» и индивидуальным предпринимателем [87];

- договор №003 от 01.08.2007 между ООО «Лекс» и ООО «ГАРАЖЪ» и приложение №3 к нему [88];

- счет фактура 00000160 от 30.05.2008 [89];

- акты о выполненных услугах между ООО «Лекс» и ООО «ГАРАЖЪ» [90];

- рекламные Указатели с товарным знаком «ЛЕКС» [91];

- договор №54-07 от 05.10.2007 между ЗАО «Рекламное Агентство «Перспект» и ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» и приложение №1 к нему [92];

- акты сдачи-приемки работ за 1, 2, 3, 4 кварталы 2007 между ООО «Лекс» и ЗАО «Рекламное Агентство «Перспект» [100];

- макет рекламного поля с товарным знаком «ЛЕКС» [101];

- акт сдачи-приемки работ за 2 квартал 2008 между ООО «Лекс» и ЗАО «Рекламное Агентство «Проспект» [102];
- договор №07-08 от 25.12.2007 между ЗАО «Рекламное Агентство «Проспект» и ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» [103];
- приложение №2 от 23.04.2008 к договору №03-07 от 29.12.2006 [104];
- акт №343 от 30.06.2008 о выполненных услугах между ЗАО «Рекламное Агентство «Проспект» и ООО «Лекс» [105];
- договор №05/08 от 01.05.2008 между ООО «Печатный салон «Дискус» и ООО «ЛЕКС», приложение от 01.05.2008 и макет баннера «ЛЕКС» к нему [106];
- акты: №000058 от 24.04.2008, 000177 от 20.10.2008 о выполненных услугах между ООО «Лекс» и ООО «Печатный салон «Дискус» [107];
- товарная накладная 58 от 24.04.2008 [108];
- договор №87 от 04.09.2007 между ООО «Профиль» и ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж» [109];
- фотография вывески «ЛЕКС», «Качественные окна» [110];
- акт №000186 от 30.06.2008 о выполненных услугах между ООО «Профиль» и ООО «Лекс» [111];
- договор №07-02/УИ от 01.01.2007 аренды установки для размещения информации между ЗАО «РТК» и ООО «ЛЕКС» и приложение – протокол согласования арендной платы к нему [112];
- акты: №00000011 от 31.01.2007, №00000072 от 30.03.2007, №00000106 от 28.04.2007, №00000199 от 31.07.2007 о выполненных услугах между ООО «РТК» и ООО «Лекс» [113];
- паспорт регистрации рекламного средства. Эскиз рекламной вывески [114];
- товарная накладная 176 от 09.04.2008 [115];
- счет №118 от 11.03.2008 [116].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 23.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277734.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления от 23.07.2009 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее заявление, ознакомленное с материалами, представленными правообладателем, представило письменное пояснение, в котором выразило мнение о том, что представленные документы не подтверждают использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №277734 в установленном вышеуказанным Кодексом и Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), порядке.

Мотивы пояснения сведены к следующему:

- часть представленных материалов (фотографии, печатная продукция, корпии календарей, список объектов) не возможно соотнести с исследуемым периодом времени и принадлежностью к конкретному юридическому лицу;
- представленные договоры поставки не подтверждают использования товарного знака в отношении строительных услуг, так как являются разновидностью договора купли-продажи;
- договор франчайзинга №3 от 17.05.2007 не зарегистрирован налоговыми органами и Роспатентом;
- часть договоров не относится к периоду доказывания, а также лицу, предоставляющему доказательства использования товарного знака;
- представленные комплекты документов (договоры) являются неполными, так как не позволяют сделать однозначный вывод о том, что работы были выполнены, а оплата произведена;
- большая часть документов не содержит никаких указаний, изображений, упоминаний оспариваемого товарного знака;
- договоры на размещение рекламы и рекламные услуги не содержат прямого указания на то, что в рекламе будет использоваться оспариваемый

товарный знак; представленные публикации не указывают на оказание строительных услуг, а содержат связку ЛЕКС – ОКНА – БАЛКОНЫ;

- строительная лицензия не является подтверждение того, что правообладатель оказывает строительные услуги;

- часть представленных договоров подряда не содержит платежных документов, актов выполненных работ, смет;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в заявлении от 23.07.2009 неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.07.2009 включает вышеуказанные Кодекс, Правила и Закон.

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

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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (27.07.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 27.07.2006 по 26.07.2009 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями товарного знака по свидетельству №277734 являлись: с 27.07.2006 по

15

10.09.2007 - ООО «ЛЕКС», с 11.09.2007 по 26.07.2009 ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж».

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 27.07.2006 до 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 26.07.2009), то есть путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Для осуществления деятельности в области строительства правообладателем оформлена лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности [6].

Согласно представленным договорам поставки и договорам на монтажные работы [30, 31, 33, 36-38, 49, 50] правообладателем поставляются светопрозрачные конструкции и сопутствующие им товары на строительные объекты для дальнейшего проведения им монтажных работ по их монтажу и установке. В указанное в договорах время правообладателем спорного знака являлось ООО «Светопрозрачные конструкции-монтаж». Исполнение договоров монтажа подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат и актами сверки взаиморасчетов [30, 31, 33, 36-38, 49, 50].

Использование товарного знака осуществлялось путем размещения знака на документации, в средствах массовой информации [60, 66], на форме персонала [60], в рекламе на городском транспорте [82,83, 86,87].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать доказанным факт использования товарного знака «ЛЕКС» по свидетельству №277734 правообладателем в отношении услуг 37 класса МКТУ и, следовательно, не имеет оснований для удовлетворения заявления от 23.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявление от 23.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №277734 полностью.