

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 19.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259215, поданное компанией ФортЛэйн Коммерсиал Корпорэйшн, Британские Виргинские острова (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002708015/50 с приоритетом от 09.04.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 24.11.2003 за № 259215 в отношении товаров 07, 11 и 15 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акай Универсал Индастрис Лтд., Гонг Конг. В дальнейшем в результате регистрации 16.03.2005 договора об уступке товарного знака его правообладателем стала компания Айва Трейдинг Лимитед, Гонг Конг (далее – правообладатель).

Товарный знак «AIWA» по свидетельству №259215 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 259215 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Заявление от 19.11.2010 содержало материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно представленным материалам лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность связанную с производством электро- бытовой техники, аудио-видео техники, в том числе для автомобилей, и устройств для освещения.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259215 в отношении части товаров 07 класса МКТУ: «пылесосы, стиральные машины, кухонные машины электрические, кухонные процессоры (электрические), миксеры (машины), машины для мойки посуды, мясорубки (машины), соковыжималки бытовые электрические», части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции; фены для сушки волос, вафельницы электрические, вентиляторы бытовые, отопительные установки, водонагреватели, воздухоочистители для кухонь, горелки электрические, грили электрические, емкости холодильные, сушилки для белья электрические, кондиционеры, кофеварки электрические, микроволновые печи (для приготовления пищи), нагревательные приборы и радиаторы электрические, холодильники, кухонные плиты» и всех товаров 15 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- компания FortLane Commercial Corporation, являющаяся заявителем по настоящему делу, не представила доказательств того, что она является юридическим лицом;
- заявителем не представлены доказательства, которые могут свидетельствовать о его заинтересованности;
- заявителем не представлены доказательства того, что он является производителем товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
- обращение заявителя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «AIWA» носит признаки недобросовестной конкуренции, поскольку направлено на устранение возможного конкурента на рынке торговли бытовой техники;
- представленный заявителем контракт от 02.07.2010 № 47 на разработку дизайна и макетов бытовой техники не подтверждает заинтересованности заявителя;
- представленные заявителем фотографии товаров, маркированных товарным знаком «AIWA», сделаны с товаров, изготовленных под иными товарными знаками. Фотография фена, маркированного товарным знаком «AIWA», сделана с фена, выпущенного под товарным знаком «Atlanta»;

- заявитель просит прекратить правовую охрану товарного знака «AIWA» в отношении всех товаров, однако, объясняет свою заинтересованность только в отношении части товаров;

- товарный знак «AIWA» использовался правообладателем для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, путем размещения его на товарах;

- введение товаров, маркированных товарным знаком «AIWA», в гражданском обороте осуществлялось под контролем правообладателя в соответствии с трехсторонним соглашением о совместной деятельности, заключенным между компанией Айва Трейдинг Лимитед, ООО «Сервис Гранд» и компанией ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ, и договором простого товарищества, заключенного между компанией Айва Трейдинг Лимитед и ООО «Сервис Гранд»;

- товарный знак «AIWA» активно использовался путем размещения в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе и в сети «Интернет»;

- между ООО «Сервис Гранд» и ООО «Мегаполис» заключено Соглашение о сотрудничестве по продвижению товарного знака «AIWA», предметом которого является координация действия Сторон по проведению мероприятий по продвижению товарного знака «AIWA» в период с 01.10.2010 по 31.12.2010. Согласно соглашению ООО «Мегаполис» изготавливает экземпляры рекламных буклетов, брошюр или информационно-рекламных листов с описанием товаров и предложением о приобретении таких товаров, а также экземпляры анкет для проведения опросов покупателей для их размещения в розничных торговых точках;

- для увеличения популяризации товарного знака «AIWA» на российском рынке между ООО «Сервис Гранд» и ООО «Минисол» 04.10.2010 заключен договор на оказание услуг, согласно которому ООО «Минисол» обязуется предоставить ООО «Сервис Гранд» информационно-технологические услуги;

- в октябре 2010 года ООО «Минисол» проведена «Рекламная кампания бренда «AIWA»;

- компания Айва Трейдинг Лимитед запускает в гражданский оборот стеклянный чайный поднос с контролером и размещенной на подносе чайной пары;

- правообладателем получены сертификаты соответствия на бытовые электрические обогреватели, кухонные машины, приборы для нагрева воды и приготовления чая и кофе, микроволновые печи, бытовые пылесосы.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака по свидетельству №259215 в отношении товаров, указанных в заявлении.

- распечатка с веб-сайта www.braun-mail.ru [1];
- копия трехстороннего соглашения о совместной деятельности [2];
- копия договора простого товарищества [3];
- копия договора №12/45/03-10 от 01.10.2010, заключенного между ООО «Технопром» и ООО «Сервис Гранд» [4];
- копия товарной накладной [5];
- копия акта № 2 от 13.10.2010 [6];
- копия акта о приеме – передаче товарно-материальных ценностей на хранение от 13.10.2010 [7];
- копия счета № 4 от 15.11.2010 [8];
- копия договора от 01.03.2010 № 21 с приложениями №№ 1, 2 [9];
- копии платежного поручения №00299 от 07.02.2011 и № 00284 от 30.12.2010 на оплату по счету №4 от 115.11.2010 за изготовление образцов и подготовки технической документации [10];
- копии акта экспертизы № 501548 – 10 «Э» от 09.04.2010 подготовленного экспертной организации ООО «БалтЭкс-ВЭД» [11];
- копии описания производства СВЧ, пылесосов [12];
- копии отчетов ООО «Сервис Гранд» о реализации товаров в соответствии с договором простого товарищества и трехстороннего соглашения [13];
- копия договора №1 от 24.12.2008[14];
- копии товарных накладных [15];
- копии контрактов и ГТД [16];
- копия платежных поручений [17];
- копия договора № 86 [18];
- копия отчета о продажах и копия письма о задолженности [19];
- копия договора № 0112/09-сх от 25.12.2009 [20];
- копия дополнительного соглашения от 01.10.2010 [21];
- копия акта № 2370 от 11.10.2010 и платежного поручения [22];
- копия соглашения о сотрудничестве от 27.09.2010 [23];

- копия акта приема – передачи электронного носителя информации от 28.09.2010 [24];
- копия дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2010 [25];
- копия отчета об исполнении соглашения от 31.12.2010 [26];
- копии анкет покупателей бытовой техники [27];
- копия договора № 196 на оказание услуг от 04.10.2010 [28];
- копия буклета о проведенной компанией ООО «Минисол» в октябре 2010 и копия платежного поручения на оплату рекламной компании [29];
- копия акта № 956 от 22.12.2010 [30];
- копия письма ООО «Минисол» о проведенной рекламной компании [31];
- копия газеты «Экстра –М» № 1[32];
- копия газеты «Аргументы и факты» № 2[33];
- копии счетов – заказов и платежных поручений [34];
- копия письма и акта с информацией о времени размещения на Интернет –сайте [35];
- распечатки с сайта www.vigortrade.ru [36];
- копия договора № 1 от 05.09.2010 [37];
- копия акта и инвойса [38];
- копия письма от 25.10.2010 [39];
- копия контракта № SG/ET-2010/55 от 27.12.2010 [40];
- копия договора № 02/11 [41];
- копии сертификатов соответствия [42];
- копии фотографий товара [43].

Учитывая вышеизложенное правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 259215.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.10.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила ППС.

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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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.

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.

С учетом даты (19.11.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 19.11.2007 по 18.11.2010, включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или иное надлежащее лицо использовали товарный знак по свидетельству №259215 в отношении части товаров 07 класса МКТУ, части товаров 11 класса МКТУ и товаров 15 класса МКТУ.

В исследуемый период правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №259215 являлась компания Айва Трейдинг Лимитед.

Представленное трехстороннее соглашение о совместной деятельности от 01.07.2010 [2] между компанией «Айва Трейдинг Лимитед» (участник 1), Компанией «ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ» (участник 2) и ООО «Сервис Гранд» (участник 3) было заключено с целью продвижения товарного знака «AIWA» с привлечением деловых связей участника 2 и опыта в сфере торговли участника 3.

ООО «Сервис Гранд», действуя в рамках соглашения о совместной деятельности, заключило договор складского хранения с ООО «Юнит Продакшн» [20], по условиям которого ООО «Сервис Гранд» передает на хранение электро-бытовую технику «ВИГОР», закупленную по контрактам [16], а ООО «Юнит Продакшн» хранит указанные товары и переупаковывает их на маркировку «AIWA».

Согласно условиям договора простого товарищества от 10.08.2010 [3], заключенного между компанией Айва Трейдинг Лимитед (участник 1) и ООО «Сервис Гранд» (участник 2), участник 1 заинтересован в организации производства товаров на территории России, а также в продвижении товарного знака, а участник 2 обладает необходимыми опытом, знаниями и навыками и заинтересован в повышении потребительской привлекательности реализуемой им бытовой техники.

Во исполнение договора простого товарищества ООО «Сервис Гранд» заключило договор [4] с ООО «Технопром», в соответствии с которым последним были произведены и поставлены микроволновые печи и пылесосы, маркированные товарным знаком «AIWA», а также переданы технологические отчеты.

В дальнейшем, действуя в рамках обозначенных выше соглашения о совместной деятельности и договора простого товарищества, ООО «Сервис Гранд» ввело в гражданский оборот путем продажи ООО «Мегаполис» [14] и ИП Фарраховой Х. Х.[18] бытовую электротехнику, снабженную элементом «AIWA», а именно: «пылесосы, микроволновые печи, кофеварки, чайник, блендер, обогреватель, соковыжималки».

Имеющиеся в деле фотографии иллюстрируют характер использования знака на товаре.

ООО «Сервис Гранд» в рамках условия договора [3] заключило соглашение о сотрудничестве по продвижению товарного знака «AIWA» с ООО «МЕГАПОЛИС» [23].

Договор № 196 от 04.10.2010 [28] свидетельствует о том, что ООО «Сервис Гранд» рекламировало продукцию, маркированную товарным знаком «AIWA», в сети Интернет и размещало рекламные щиты в городе Саратове.

Представленные сертификаты соответствия свидетельствуют о предпринятых со стороны правообладателя подготовительных действиях для последующего введения товаров в гражданский оборот.

Таким образом, оценивая указанные выше документы в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что в обозначенный период времени правообладателем путем привлечения иных лиц осуществлялись действия по реализации на территории Российской Федерации товаров «пылесосы, микроволновые печи, кофеварки, чайники, блендеры, обогреватели, соковыжималки» под обозначением «AIWA».

Правообладатель для расширения линейки товаров, маркированных товарным знаком «AIWA», заключил договор [37] с компанией «Interpress», действующей в интересах ELATE ELECTRICAL MFG.CO., LTD., о производстве одного экземпляра стеклянного чайного подноса с контролером и размещенной на подносе чайной парой, маркированных товарным знаком, однако в исследуемый период указанный товар не был введен в гражданский оборот.

Представленный в качестве доказательства использования товарного знака правообладателем контракт [40] с компанией ELATE ELECTRICAL MFG.CJ., LTD выходит за рамки исследуемого периода, в связи с чем не учитывался как доказательство использования товарного знака.

Оценивая использование товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующих в свидетельстве № 259215.

В этой связи необходимо отметить, что часть фактически поставленных товаров имеется в перечне свидетельства. Другая часть товаров отсутствует в перечне как конкретная видовая позиция, однако они могут быть соотнесены с родовым понятием. Так, чайник электрический - с устройством для нагрева, блендер - с миксером и с кухонными машинами электрическими, обогреватель – с нагревательными приборами и радиаторами электрическими.

Таким образом, Палата по патентным спорам располагает материалами, доказывающими использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении части товаров 07 класса МКТУ, а именно: «пылесосы, соковыжималки бытовые электрические,

кухонные машины электрические, миксеры (машины)», части товаров 11 класса МКТУ, а именно: «устройства для нагрева, кофеварки электрические, микроволновые печи (для приготовления пищи), нагревательные приборы и радиаторы электрические» в установленные законодательством Российской Федерации сроки, и следовательно, не имеет оснований для удовлетворения заявления в данной части.

В отношении других товаров 07, 11 и 15 классов МКТУ документов, доказывающих использование спорного знака, представлено не было.

В палату по патентным спорам 07.04.2011 от лица, подавшего заявление, поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 259215 на первом заседании, состоявшемся 02.03.2011, была признана заинтересованность лица, подавшего заявление, в полном объеме, однако по ходатайству правообладателя заседание было перенесено на 04.04.2011;

- заседание 04.04.2011 проводилось в новом составе коллегии и вопрос о заинтересованности рассматривался вновь, но заседание было перенесено на 05.04.2011;

- заседание 05.04.2011 проводилось в новом составе, вопрос заинтересованности исследовался еще раз и заинтересованность была признана только в части товаров 07, 11 и 15 классов МКТУ;

- лицу, подавшему заявление, не были представлены правообладателем материалы, подтверждающие использование товарного знака, что лишило его возможности дать мотивированный отзыв;

- лицо, подавшее заявление, ходатайствовало о переносе даты заседания, которое не было удовлетворено, и таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не обеспечила условия для полного и объективного рассмотрения дела.

По существу изложенных в особом мнении доводов, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее:

- состав коллегии палаты по патентным спорам менялся в связи с производственной необходимостью, а в соответствии с пунктом 4.1 Правил ППС в случае замены одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь. Вопрос о заинтересованности лица, подавшего заявление, исследовался непосредственно на заседаниях в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- относительно непредставления правообладателем материалов, доказывающих использование товарного знака, то в соответствии с пунктом 3.1 Правил обладателю исключительного права на товарный знак было направлено уведомление об имеющемся заявлении, дате и месте заседания коллегии с предложением до даты проведения заседания коллегии представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему заявление. Отзыв был представлен лицу, подавшему заявление. Вместе с тем, Правила ППС не содержат нормы, предписывающей Палате по патентным спорам обеспечить представление указанных материалов лицу, подавшему заявление;

- что касается замечания об отсутствии обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела, то материалы, доказывающие использование товарного знака, были исследованы непосредственно всеми членами коллегии палаты по патентным спорам, обладающими необходимыми познаниями для решения спора по существу.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 19.11.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 259215 в отношении части товаров 07 класса МКТУ: «стиральные машины, кухонные процессоры (электрические), машины для мойки посуды, мясорубки (машины)», части товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции; фены для сушки волос, вафельницы электрические, вентиляторы бытовые, отопительные установки, водонагреватели, воздухоочистители для кухонь, горелки электрические, грили электрические, емкости холодильные, сушилки для белья электрические, кондиционеры, холодильники, кухонные плиты», и всех товаров 15 класса МКТУ.