

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 20.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345288, поданное компанией «Roland Corporation», Япония (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №345288 с приоритетом от 21.04.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.03.2008 по заявке №2006710466/50 на имя ООО «Бизнес-Альянс», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 07-09, 11, 21 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 20.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345288 в отношении товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры» 09 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам данного заявления, в котором указывает, что он надлежащим образом использовал принадлежащий ему товарный знак в отношении товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации» 09 класса МКТУ. В подтверждение изложенных доводов правообладателем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 27.12.2011 и 06.02.2012, представлены следующие материалы:

- соглашение о совместной деятельности по реализации бизнес-проекта «X cube» от 01.09.2006 (1);

- копия материалов агентского договора №29/04-08 от 29.04.2008 (2);

- копии грузовых таможенных деклараций (3);

- копия сертификата соответствия (4);

- копия материалов договора поставки №118/07 от 01.02.2007 (5);

- копия материалов договора поставки товара №1359 от 09.01.2008 (6);

- копия материалов договора поставки товара №3019 от 11.01.2009 (7);

- копия материалов договора поставки товара №119П/09 от 04.05.2009 (8);

- копии справок, выданных ООО «Бизнес-Альянс», о бюджете маркетинговых мероприятий, покупателях товаров «X-cube», объемах продаж продукции «X-cube» (9);

- копии справок контрагентов ООО «Голдер-Электроникс» (10);

- копия материалов дополнительного соглашения к соглашению о совместной деятельности по реализации бизнес-проекта «X-cube» от 15.03.2008 (11);

- копия материалов соглашения о совместном бизнес-проекте «X-cube» от 26.02.2007 (12);

- распечатка информации об администраторе домена www.x-cubedigital.ru (13);

- копия материалов соглашения о совместном использовании Интернет-ресурсов от 30.01.2007 (14);

- копия материалов договора №GOLD/PROMO-01/2007 от 01.01.2007 (15);

- распечатки материалов сайта www.x-cubedigital.ru (16);

- распечатки изображений и описаний продукции (17).

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с материалами (1-17), представило отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- производителем рассматриваемых товаров является завод «A-Max Technology». Информации о договорных отношениях между правообладателем и указанным заводом представлено не было;

- грузовые таможенные декларации не содержат ссылки на правообладателя или на компании, указанные в договорах, представленных правообладателем;

- в сертификатах соответствия указан изготовитель иной, чем изготовитель, указанный в грузовых таможенных декларациях;

- в дополнительном соглашении к договору между правообладателем и ООО «Голдер-Электроникс» указывается, что использованием товарного знака следует признавать использование под контролем правообладателя. Однако, в договоре не указывается, каким образом осуществляется данный контроль. К отзыву правообладателя не приложено каких-либо материалов, подтверждающих осуществление упоминаемого контроля за использованием товарного знака.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.10.2011 включает в себя упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

Анализ документов, представленных компанией «Roland Corporation» в доказательство заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345288, показал следующее. Лицо, подавшее заявление, является производителем товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака. Оспариваемый товарный знак служит препятствием для регистрации товарного знака «CUBE» по заявке №2010731470/50 на имя лица, подавшего заявление, в отношении товаров 09 класса МКТУ. Указанное позволило признать данное лицо заинтересованным в смысле пункта 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345288 в отношении товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры» 09 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №345288 в отношении товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры» 09 класса МКТУ.

С учетом даты поступления заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования товарного знака рассматривался период времени с 20.10.2008 по 19.10.2011 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов (1-17) показал следующее.

Правообладателем товарного знака «X-cube» были заключены соглашения о совместной деятельности с ООО «Голдер-Электроникс» (1, 10) и компанией «New Media

Entertainment Inc.» (11), согласно которым стороны обязались совершать согласованные действия в сфере развития производства и распространения продукции под товарным знаком «X-cube» на территории Российской Федерации. При этом в контрактах содержатся условия об осуществлении деятельности ООО «Голдер-Электроникс» и компании «New Media Entertainment» под контролем правообладателя.

ООО «Голдер-Электроникс» был заключен агентский договор с ООО «Вендер» (2), в соответствии с которым последний организует закупку, поставку и таможенное оформление в Российской Федерации товаров «X-cube». В контракте указано, что изготовителем продукции является компания «New Media Entertainment Inc.», а заводами - «Median Co Ltd» (КНДР), «A-MAX Technology Ltd» (Китай).

Согласно таможенным декларациям (3) на территорию Российской Федерации были поставлены MP-3 плееры с цифровым FM-тюнером «X-cube», при этом в качестве завода указан «A-MAX Technology Ltd» (Китай).

С целью подтверждения введения товаров в гражданский оборот Российской Федерации правообладателем представлены контракты (4-7), в соответствии с которыми ООО «Голдер-Электроникс» обязалось поставлять контрагентам продукцию, маркированную обозначением «X-cube». Исполнение данных договоров подтверждается представленными товарными накладными и платежными поручениями.

Помимо прочего, правообладателем представлены материалы (13, 15) о том, что он является администратором домена www.x-cubedigital.ru, посредством которого осуществляется реклама и продвижение продукции «X-cube».

Следует отметить, что на товарах (17) и на сайте (16) применяется товарный знак по свидетельству №345288 именно в том виде, в котором он был зарегистрирован.

В соответствии с описанием, приведенным в грузовых таможенных декларациях и в описании продукции на сайтах (16, 17), товар под обозначением «X-cube», поставленный в Российскую Федерацию, представляет собой музыкальный плеер с дисплеем, поддерживающим графический формат. Изложенное позволяет признать использование товарного знака по свидетельству №345288 в отношении товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений» 09 класса МКТУ.

Что касается иных товаров, в отношении которых правообладателю надлежало доказать использование товарного знака по свидетельству №345288 («магнитные носители информации; диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры» 09 класса МКТУ),

то материалов, свидетельствующих о введении их в гражданский оборот Российской Федерации, представлено не было.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «X-cube» по свидетельству №345288 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.10.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу **удовлетворить заявление от 20.10.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №345288 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «магнитные носители информации; диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры».**