

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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление от 28.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №405131 в связи с неиспользованием, поданное по поручению Андреаса Фишера, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2000720477 с приоритетом от 04.09.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.05.2002 за №212543 на имя ООО «ДК ИНТОРГАЛЬЯНС», Москва. На основании регистрации Роспатентом договора №РД0062704 от 01.04.2010 об отчуждении товарного знака в отношении товаров 01 – 08, 10, 11, 13 – 28, 31 – 34 и услуг 36 – 42 классов МКТУ его правообладателем стала компания Томагавк Корп., Китай (далее — правообладатель), в результате чего из первоначальной регистрации №212544 была выделена регистрация №405131.

Товарный знак по свидетельству №405131 представляет собой словесное обозначение «ТОМАГАВК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении всех

товаров 28 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №405131, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, в подтверждение его заинтересованности были представлены следующие материалы:

- распечатки заявки №2010717500 на товарный знак ТОМАНАУК и знака ТОМАНАУК по международной регистрации №962098 [1];
- уведомление экспертизы по заявке №2010717500 [2];
- решение о предварительном отказе по международной регистрации №962098 [3];
- свидетельства о регистрации товарных знаков в Новой Зеландии и Южно-Африканской Республике [4];
- распечатка страниц с сайта <http://indoorcycling.com> [5];
- копия лицензионного соглашения между Андреасом Фишером и компанией Индорсайклинг Групп ГмбХ с переводом [6];
- копия выписки из Торгового реестра компании Индорсайклинг Групп ГмбХ [7];
- распечатка с сайта компании Индорсайклинг Групп ГмбХ [8];
- копии счетов компании Индорсайклинг Групп ГмбХ [9].

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 28.06.2011 отзыв, мотивированный следующими доводами.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее заявление – Андреас Фишер, не является заинтересованным лицом, поскольку отсутствуют доказательства его намерений, приготовлений, готовности к производству, продаже или иному введению в гражданский оборот товаров 28 класса МКТУ, в том числе

маркированных товарным знаком ТОМАНАВК, на территории Российской Федерации.

Правообладатель обращает внимание, что исключительные права на товарный знак по свидетельству №405131 были им приобретены 01.04.2010 в результате государственной регистрации договора об отчуждении прав на товарный знак «ТОМАГАНК» по свидетельству №212543 в отношении ряда товаров и услуг, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Начиная с даты регистрации исключительных прав на товарный знак, правообладатель осуществлял все зависящие от него действия и усилия по производству и введению в гражданский оборот электронных игрушек, гимнастических и спортивных товаров под обозначением «ТОМАГАНК». Правообладателем в данный период времени были осуществлены необходимые мероприятия по созданию новых товаров, состоящие из определенных стадий, требующих участия не только различных подразделений компании, но и привлечения третьих лиц – сторонних организаций. Этот процесс был тщательно скоординирован и увязан во времени, поскольку выпуск продукции в гражданский оборот на территории России предполагался к концу лета 2011 г. Отсутствие фактического использования товарного знака на территории России на дату подачи Андреасом Фишером заявления обусловлено рядом объективных обстоятельств - длительностью периода времени, необходимого на разработку принципиально нового вида продукции для правообладателя, согласование размещения заказа на производство этого вида продукции, организацию ввоза произведенной продукции из-за рубежа, а также непредвиденными обстоятельствами, независящими от воли компании Томаганк Корп. С целью введения в гражданский оборот нового вида товара правообладателя – спортивных товаров, а именно, тренажеров и игрушек, в частности, вертолетов с дистанционным управлением, правообладателем было заключено Предварительное соглашение (Соглашение о намерениях) от 24 декабря 2010 г. с российской компанией ООО «Интерлоджик», после чего был заключен Контракт с компанией Авитар Тех Интел Групп Инк. на производство и поставку соответствующей продукции. Также до даты подачи заявления были разработаны и

согласованы ассортиментные позиции различных видов тренажеров, степперов, велоэргометров, беговых дорожек, магнитных тренажеров, тренажеров иных видов и игрушек, производство которых должно было быть осуществлено компанией Авитар Тех Интл Групп Инк. с использованием товарного знака «ТОМАГАВК». От компании Авитар Тех Интел Групп Инк. было получено письмо от 15 марта 2011 г. с просьбой о приостановлении действия договора от 26.02.2011 из-за форс-мажорных обстоятельств (подобный порядок предусмотрен Контрактом от 26 февраля 2011 г.), поскольку выполнение обязательств на поставку комплектующих сорвано субподрядчиками из Японии из-за землетрясения от 11 марта 2011 г. Наличие форс-мажорных обстоятельств в данном деле не нуждается в специальных средствах доказывания. Землетрясение в Японии является общеизвестным фактом, который широко освещался в средствах массовой информации. По истечении пяти с лишним месяцев от компании Авитар Тех Интел Групп Инк. поступает письмо от 01 сентября 2011 г. о возможности продолжения договорных отношений с гарантированным обязательством выполнить заказ не позднее 90 дней. Правообладатель на этом основании подписывает Договор от 24 сентября 2011 г. с российской компанией ООО «Интерлоджик» на поставку и реализацию готовой продукции, в том числе, спортивных тренажеров, электронных игрушек под названиями «ТОМАГАВК» и «ТОМАНАВК». Одновременно правообладателем были осуществлены действия по подготовке разрешительной документации для своей продукции, маркированной товарным знаком.

По мнению правообладателя представленные материалы свидетельствуют о том, что компания Томагавк Корп. осуществила все приготовления, необходимые для выпуска спортивных товаров и игрушек под названием ТОМАГАВК, и производство этой продукции потребовало значительных временных затрат и было сопряжено с непредвиденным переносом на более поздний срок фактического введения продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем

доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту «С» статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Правообладатель просит признать его доводы убедительными и подтверждающими, что производство изделий, относящихся к классу 28 МКТУ («игры, игрушки», «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам»), маркированных товарным знаком «ТОМАГАВК», в оспариваемый период не осуществлялось правообладателем по независящим от него обстоятельствам.

К отзыву приложены следующие источники информации:

- соглашение о намерениях между Томагавк Корп. и ООО «Интерлоджик» от 24 декабря 2010 г.[10];
- контракт от 26 февраля 2011 г. между Томагавк Корп. и Авитар Тех Интл Групп Инк.[11];
- письмо Директора компании Авитар Тех Интл Групп Инк. от 15 марта 2011 г. о приостановлении действия Контракта от 26 февраля 2011 г.[12];
- письмо Директора компании Авитар Тех Интл Групп Инк. от 1 сентября 2011 г. о возможности возобновления правоотношения в рамках Контракта от 26 февраля 2011 г.[13];
- контракт от 24 сентября 2011 г. №02/09-11 между Томагавк Корп.и ООО «Интерлоджик»[14];
- комплект инструкций по эксплуатации продукции правообладателя [15];
- сертификаты соответствия [16];

- соглашение с компанией Ле Рой Эдветайзинг Лтд. от 31.03.2011 на изготовление инструкций по эксплуатации [17];
- сведения из Википедии о землетрясении в Японии [18].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.06.2011 включает Кодекс и Правила.

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, 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, документов [1-9], показал, что лицо, подавшее заявление (г-н Андреас Фишер), не может быть признано заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №405131, поскольку в указанных документах в качестве производителя товаров, в отношении которых подано заявление, фигурирует компания Индорсайклинг Групп ГмбХ. При этом представленные документы не содержат сведений о том, что лицо, подавшее заявление, является аффилированным с данной компанией.

В то же время, следует отметить, что правообладателем спорного товарного знака в рассматриваемый трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления от 28.06.2011, были предприняты следующие действия для использования указанного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 28 класса МКТУ.

В частности, им была найдена российская компания – ООО «Интерлоджик», с которой было заключено предварительное соглашение [10] о поставке товаров правообладателя, маркированных товарным знаком «ТОМАГАВК» по свидетельству №405131. Далее было заключено эксклюзивное соглашение от 26.02.2011 между правообладателем и компанией Авитар Тех Интл Групп Инк., Тайвань (далее – компания Авитар) [11], которой было заказано производство спортивных товаров, тренажеров и электронных игрушек. Как следует из представленного письма [12], выполнение указанного соглашения было приостановлено в связи с невозможностью поставки товаров из-за землетрясения в Японии, произошедшего 11.03.2011. Срыв поставок был обусловлен тем, что электронные блоки производимых компанией Авитар тренажеров содержат некоторые компоненты японского производства, в силу чего указанная компания не смогла гарантировать выполнение обязательств по поставке этих деталей японскими партнерами. О готовности возобновить выполнение обязательств по договору [11] компанией Авитар было сообщено письмом [13] от 01.09.2011, после получения которого правообладатель заключил контракт со своим российским партнером ООО «Интерлоджик» на поставку товаров для спорта, кардиотренажеров, спортивных тренажеров, спортивной одежды и электронных игрушек под товарными знаками «ТОМАНАВК» и «ТОМАГАВК» по свидетельствам №405132 и №405131 [14].

Одновременно с этим правообладателем были осуществлены действия по получению разрешительной документации для своей продукции, в частности, сертификат соответствия на электротренажеры бытовые [16], а также подготовлены инструкции по эксплуатации [15] на степперы, электрические беговые дорожки, гребной тренажер, велоэргометр и др. в соответствии с договором поручения на подготовку инструкций [17], что свидетельствует о намерении правообладателя производить указанные товары под товарным знаком «ТОМАГАВК».

Таким образом, следует отметить, что в рассматриваемый период, предшествующий дате подачи заявления от 28.06.2011, заявителем были

предприняты действия, связанные как с подготовкой к использованию, так и с намерениями дальнейшего использования знака, в частности, в отношении тренажеров. Коллегией также было принято во внимание наличие независящих от правообладателя обстоятельств, по которым указанные товары 28 класса МКТУ, маркированные товарным знаком по свидетельству №405131, не были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака. При этом следует отметить, что товарный знак по свидетельству №405131 использовался правообладателем в договорах и в инструкциях по эксплуатации.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 28.06.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №405131.