

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 01.07.2011, поданное Кенвуд Эпплайнсиз Люксембург СА, Люксембург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «KENWOOD» по заявке №2007737088/50 с приоритетом от 28.11.2007, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.05.2008 за №350123, является ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЭЙТЕД., Объединенные Арабские Эмираты (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №350123 предоставлена в отношении товаров 7, 8, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 01.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В качестве доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №350123 представлены следующие материалы:

1. Сведения о деятельности лица, подавшего заявление.
2. Сведения о заявке №2009724502/50 «KENWOOD create more».

Правообладателем товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

3. Разрешительное письмо компании ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД.
4. Соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя. Акт сдачи-приемки документа.
5. Контракт №001-1SH/26, заключенный между ООО «Гурторг» и компанией SHIVAKI EUROPE FZCO.
6. Таможенные декларации.
7. Сертификат соответствия от 24.12.2009.
8. Экспертные заключения ООО «Балт Экс-ВЭД» № 501646-10 «З» и № 501598-10 «З» от 11.05.2010.
9. Сертификаты прохождения товара, подвергнутого достаточной переработке на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.
10. Договор хранения № 07/14/03-09, заключенный между ООО «Гурторг» и ООО «Сервисный центр «Шиваки»; счет-проформа № Г-0112 от 11.05.2010.
11. Договор комиссии № 04/14/02-09 от 12.01.2009, заключенный между ООО «Гурторг» и ООО «Ажелос». Отчеты №№ 1, 5, 6 Комиссионера ООО «Ажелос» с актами и приложениями за периоды с 01.03.2010 по 31.03.2010, с 01.04.2010 по 30.04.2010 и за период с 01.05.2010 по 31.05.2010.
12. Письмо ООО «Ажелос» об объемах реализованной продукции с торговой маркой «KENWOOD».
13. Договор ответственного хранения № 08-04/09 ООО «Ажелос» с ИП Мелишихиным Н.В от 08.04.2009. Товарные накладные. Выписки с банковского счета компании.
14. Агентский договор № 6 ООО «Ажелос» с ИП Петрищевым А.А от 23.03.2009. Товарные накладные, Выписка с банковского счета компании.
15. Агентский договор № 30 ООО «Ажелос» с ИП Скарнь А.Ф от 10.04.2009. Товарные накладные. Платежные поручения. Выписки с банковского счета компании.
16. Договор ответственного хранения № 05-05/09 ООО «Ажелос» с ИП Трофимовым В.А. от 05.05.2009. Товарные накладные. Платежные

поручения. Выписки с банковского счета компании.

17. Агентский договор № 63 ООО «Ажелос» с ИП Чеботаревым П.Н от 20.05.2009. Товарные накладные. Выписки с банковского счета компании.

18. Фото продукции, рекламные проспекты.

19. Спецификация на модели холодильников марки «KENWOOD», образцы упаковок.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о производстве под контролем правообладателя товаров 11 класса МКТУ – «□устройства для охлаждения, сушки, вентиляции; аппараты и машины холодильные; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; емкости холодильные; камеры холодильные; кондиционеры; оборудование и установки холодильные; приборы и установки для охлаждения; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для охлаждения воздуха; шкафы холодильные; шкафы-ледники» под товарным знаком «KENWOOD» по свидетельству №350123.

Также в отзыве на заявление отмечено, что лицо, подавшее заявление, не доказало заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны всех товаров 7, 8, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №350123.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.07.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 был 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.

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

В соответствии со статьей 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 ГК РФ, 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 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2011, товарный знак не использовался в отношении товаров 7, 8, 11 классов МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 01.07.2008 по 30.06.2011 включительно.

Анализ материалов заявления [1-2] показал, что лицо, подавшее заявление, является производителем бытовой электротехники под обозначением «KENWOOD», а также подало заявку на регистрацию товарного знака №2009724502/50 «KENWOOD create more» в отношении товаров 7, 9, 11 классов МКТУ.

Следовательно, лицо, подавшее заявление, может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №350123 только в отношении товаров 7, 11 классов МКТУ.

Документов, подтверждающих осуществление лицом, подавшим заявление, деятельности, а также намерений такой деятельности в отношении производства товаров 8 класса МКТУ не представлено.

Товарный знак «KENWOOD» по свидетельству №350123 выполнен заглавными буквами латинского алфавита специальным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [3-19] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №350123 в отношении только части товаров 11 класса МКТУ в указанный выше срок.

Так, лицом, подавшим заявление, было заключено Соглашение об использовании товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123 под контролем правообладателя [4] с ООО «Гурторг» при условии продвижения «бренда «KENWOOD» на территории Российской Федерации.

ООО «Гурторг», в соответствии с Контрактом №001-ISH/26 [5], заключенным с компанией «SHIVAKI EUROPE FZCO», закупало комплектующие для сборки кондиционеров. Подтверждением исполнения контракта служат таможенные декларации [6].

Производство ООО «Гурторг» кондиционеров подтверждено Экспертными заключениями ООО «Балт Экс-ВЭД» № 501646-10 «З» и № 501598-10 «З» от 11.05.2010 [8], Сертификатами происхождения товаров и сертификатом соответствия на продукцию [7].

Между ООО «Гурторг» и ООО «Сервисный центр «Шиваки» в декабре 2009 года был заключен Договор хранения № 07/14/03-09 [10], согласно которому готовая продукция передавалась на хранение вышеуказанной компании. О поставке на склад готовой продукции компании ООО «Гурторг» свидетельствуют счета-проформы [10].

С целью реализации готовой продукции ООО «Гурторг» заключило Договор комиссии № 04/14/02-09 от 12.01.2009 с ООО «Ажелос» [11]. К Договору приложены отчеты (Извещения) ООО «Ажелос» за различные периоды о реализации товаров компании ООО «Гурторг», в том числе маркированных товарным знаком «KENWOOD». Представлено информационное письмо от компании «Ажелос» об объемах реализованной продукции с торговой маркой «KENWOOD» [12].

В качестве подтверждения исполнения договора комиссии представлены Договоры ответственного хранения и Агентские Договоры, заключенные между ООО «Ажелос» и Индивидуальными предпринимателями, на реализацию продукции [12-

17]. К договорам приложены товарные накладные и выписки по лицевому счету ООО «Ажелос».

Таким образом, использование товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123 в указанный в заявлении период следует признать в отношении следующих позиций перечня свидетельства №350123 – «кондиционеры».

Данные товары могут быть отнесены к следующим родовым группам товаров 11 класса МКТУ – «устройства для охлаждения, вентиляции, приборы и установки для охлаждения, установки для кондиционирования воздуха, установки и аппараты вентиляционные (кондиционирование воздуха), устройства для охлаждения воздуха».

Следует отметить, что правообладателем не представлено сведений об использовании кондиционеров «KENWOOD» в транспортных средствах.

Также отсутствуют сведения о производстве вентиляторов под обозначением «KENWOOD».

Относительно доводов правообладателя об использовании товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123 в отношении холодильников и товаров данной родовой группы необходимо указать, что сведения о введении в гражданский оборот данных товаров правообладателем не представлены.

В частности, правообладателем представлены только фотомакеты с техническими и габаритными характеристиками холодильников.

В отношении остальных позиций перечня товаров 7, 11 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №350123 использование товарного знака правообладателем не доказывалось.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода о неиспользовании товарного знака по свидетельству №350123 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных приведенных в перечне товаров 7, 11 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.07.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 01.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №350123 в отношении товаров 7 класса МКТУ и товаров 11 класса МКТУ – «устройства для получения пара, для сушки, водораспределительные и санитарно-технические, в том числе аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты водонагревательные; а аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; ванны; ванны для минеральной воды; ванны сидячие; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; витрины охлаждающие; водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители [не являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; грелки карманные; души; дымоходы дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в отопительных или охладительных установках; испарители; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры холодильные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные [отопление]; колпаки шаровые для ламп; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; краны канализационные; краны; кузницы портативные; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты для ног электрические; нагреватели для ванн;

нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; облицовка для ванн; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; палаты белые [санитарно-техническое оборудование]; парогенераторы [за исключением частей машин]; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; подогреватели для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; приборы водозаборные; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы для окуривания; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных кранов; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары водоспусков для туалетов; резервуары для хранения воды под давлением; сиденья для туалетов; скрубберы [части газовых установок]; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы

санитарно-технических систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства фильтрационные для аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фильтры для кондиционирования воздуха; фонтаны; фонтаны декоративные; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; хроматографы для промышленных целей; шиберы для регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; элементы нагревательные».