

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 15.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELEKTA» по свидетельству №298965, поданное компанией Франклин Индастриез Лимитед, Китай (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005716378/50 с приоритетом от 06.07.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.12.2005 за № 298965 в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Метрополь Холдингс ЛТД (MU), (далее – правообладатель).

Товарный знак «ELEKTA» по свидетельству №298965 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило заявление от 15.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 298965 в отношении всех товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, 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.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- распечатки из каталога бытовой техники «ELEKTA»;
- распечатка свидетельства №223756 на товарный знак «ELEKTA»;
- каталог продукции под маркой «ELEKTA»;
- письмо от Франклин Индастриез Лимитед;
- контракт с дистрибутором;
- письма от российских продавцов;
- грузовые таможенные декларации.

Кроме того, лицо, подавшее заявление, скорректировало первоначально заявленный объем притязаний, ограничив перечень товарами, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака позициями: все товары 07 и услуги 35 «демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №298965, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, изложил следующие доводы относительно заинтересованности лица, подавшего заявление:

- документы, представленные лицом, подавшим заявление, не относятся к деятельности компании Франклин Индастриез Лимитед, 11/Ф, Голд и Сильвер Коммерциал Билдинг, 12-18 Мерсер Стрит, Шунг Ванг, Гонконг, Китай, в связи с чем не отражают ее намерений к работе на российском рынке в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- часть документов, представленная лицом, подавшим заявление, оформлена с нарушением требований действующего законодательства и не подлежит учету коллегией палаты по патентным спорам.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №298965, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, изложил следующие доводы относительно использования товарного знака:

- компания правообладателя ведет свою деятельность более чем в десяти странах мира, являясь в них владельцем товарного знака «ELEKTA», в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- основным видом деятельности компании является производство и реализация бытовой техники;

- в 2008 году компанией было заказано изготовление русскоязычной версии своего сайта www.electaproducts.com;

- на российский рынок компания вышла в 2007 году, деятельность на территории Российской Федерации осуществляется как самостоятельно, так и через своих представителей и дилеров;

- на территории Российской Федерации действует официальный представитель Метрополь Холдингс ЛТД-ООО «Намис», с которым заключены договоры о сотрудничестве для продвижения товаров под торговой маркой «ELEKTA» и обеспечению их качества, а также качества сопутствующих услуг требованиям производителя.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №298965 правообладатель представил следующие материалы:

- договор на изготовление сайта, тех. задание, акт выполненных работ, распечатка страниц сайта [1];

- договор №P258 об оказании услуг по проведению рекламной кампании, документы об его исполнении [2];

- заявление компании Elekta LTD (Электа ЛТД), Япония, документы по осуществляемой ею деятельности [3];

- заявление компании Elekta Gulf (Электа Гульф), ОАЭ, Дубай, документы по осуществляемой ею деятельности [4];

- документы по поставке изделий Метрополь Холдингс ЛТД для компании Вымпел [5];

- документы по поставке изделий Elekta Gulf компании Вымпел [6];
- инвойсы, морской коносамент, выставленные Elekta Gulf Кротову А.Д., сведения об их погашении [7];
- договор с ООО «НАМИС» [8];
- образцы упаковок [9].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298965.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «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 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.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим заявление, позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №298965 в отношении товаров 07 и услуг 35 «демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» классов МКТУ.

Так, в частности, из совокупности имеющихся в распоряжении коллегии документов можно заключить, что лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией бытовой техники, снабженной обозначением «ELEKTA». Аргументы правообладателя относительно того, что информация, содержащаяся в данных документах, имеет отношение к иному лицу, признаны неубедительными, поскольку представленные материалы (каталог продукции, письма российских компаний, письмо от Франклин Индастриез Лимитед, контракт) исходят от лица, подавшего заявление, что предопределяет вывод об их отношении непосредственно к его деятельности. Документов, свидетельствующих о существовании компаний с аналогичным фирменным

наименованием и не имеющих отношение к лицу, подавшему заявление, со стороны правообладателя представлено не было.

При этом коллегия также исходила из имеющихся в ее распоряжении сведений, иллюстрирующих наличие давних спорных отношений между сторонами, выразившихся в подаче в течение последних четырех лет как одной, так и другой стороной заявок, возражений и заявлений в отношении обозначения «ELEKTA» по 07 классу МКТУ.

Необходимо также отметить, что представленные документы палатой по патентным спорам на подлинность не оцениваются, поскольку подобного рода действия выходят за рамки ее компетенции. Исходя из добросовестности поведения сторон, коллегия не имеет оснований для сомнения относительно как полномочий лица, подавшего заявление, так и уплаты им установленной действующим законодательством пошлины.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №298965 в отношении вышеуказанных товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в уточненном перечне заявления.

Товарный знак по свидетельству №298965 представляет собой словесное обозначение «ELEKTA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В соответствии с заявлением Франклин Индастриез Лимитед, Китай, от 15.09.2009, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2009, палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 07 класса МКТУ и оказывал услуги с использованием товарного знака по свидетельству №298965 в период с 16.09.2006 по 15.09.2009 включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, за обозначенный период времени

правообладателем товарного знака являлась компания Метрополь Холдингс ЛТД, Маврикий.

Проанализировав документы, представленные правообладателем, палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «ELEKTA» в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины».

Правообладатель товарного знака «ELEKTA» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации посредством своих дилеров. Так, согласно заявлениям [3, 4] официальными дилерами правообладателя являются компании Elekta LTD, Япония и Elekta Gulf, ОАЭ, Дубай. Указанные лица поставляли бытовую электротехнику, в частности, машины стиральные, машины посудомоечные, российским покупателям: компании «Вымпел», Санкт-Петербург, ЧП Кротову А.Д., г. Владимир [6, 7]. Факт поставки указанных товаров именно по поручению правообладателя коллегия палаты по патентным спорам усматривает из документа [5].

Размещение товарного знака «ELEKTA» осуществлялось путем его проставления непосредственно на товарах (стиральных машинах, холодильниках, пылесосах, сушильных машинах и т. д.), о чем свидетельствуют представленные распечатки с сайта www.electaproducts.com., принадлежащего правообладателю [1], и образцы упаковок [9].

Правообладатель также провел рекламную кампанию на российском сайте, информирующую о бытовой технике под маркой «ELEKTA» [2].

Оценивая указанные выше документы в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что в исследуемый период времени правообладатель осуществлял деятельность, связанную с поставкой на территорию Российской Федерации производимой им бытовой техники - машин, маркированных обозначением «ELEKTA».

Кроме того, на территории Российской Федерации действует официальный представитель правообладателя – ООО «Намис», с которым заключен договор о сотрудничестве по продвижению товаров под товарным знаком «ELEKTA» [8].

Однако документов, отражающих реальную деятельность данного лица, представлено не было.

Резюмируя изложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что перечисленные материалы иллюстрируют использование правообладателем товарного знака «ELEKTA» по свидетельству №298965 в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины», указанных в регистрации.

В отношении других товаров 07 класса МКТУ, а именно: станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы и услуг 35 класса МКТУ, а именно: демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), какой-либо информации, подтверждающей использование товарного знака по свидетельству №298965, представлено не было. Таким образом, факт использования указанного товарного знака в отношении этих товаров и услуг правообладателем не подтвержден.

В силу изложенного, палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем указанного знака в отношении обозначенных товаров/услуг в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 15.09.2009.

Доводы Особого мнения от 21.03.2011, поданного со стороны правообладателя, повторяют доводы отзыва, оценка которым дана выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить заявление от 15.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №298965 в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки; двигатели (за исключением**

предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».