

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 285019 в связи с его неиспользованием, ООО «ВЕСТГАРД», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003713707/50 с приоритетом от 07.07.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.03.2005 за № 285019 на имя ООО «ФАКТОРИАЛ», Санкт-Петербург в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ. В результате регистрации в Роспатенте договора от 24.10.2008 за №РД0042545 об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака по свидетельству №285019 является ООО «ОМЕГА» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 285019 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «HANSE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка, и изобразительного элемента, представляющего собой букву «Н», выполненную в незавершенной окружности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 285019 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 23.07.2009.

В свою очередь, правообладатель представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему.

Товарный знак «HANSE» по свидетельству №285019 используется правообладателем или под контролем правообладателя непрерывно по крайней мере с 03 сентября 2007 года.

Указанный товарный знак использовался для всех товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления, поданного компанией ООО «ВЕСТГАРД».

В подтверждение использования к отзыву на заявление были приложены следующие документы:

- договор о предоставлении права пользования товарного знака от 03.09.2007 на 4л. [1];

- договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки с приложением на 21 л. [2];

- товарные накладные (ООО «Омега» - грузополучатель) за период с августа 2007 года по сентябрь 2008 года на 356 л. [3];

- договоры ООО «Омега» с поставщиками от 01.10.2007, от 02.10.2007, от 03.01.2008, от 15.04.2008 на 16 л. [4];

- письма от поставщиков ООО «Омега» на 7л. [5];

- контракты № 03/2006; 04/06; 05/2006; 06/2006 (ООО «Омега» - покупатель) с поставщиками на 20 л. [6];

- контракт № 643/50012497/03/05 от 09.02.2007 на 3л. [7];

- контракт № 644/50012497/03/05 от 27.06.2007 и грузовые таможенные декларации (далее - ГТД) на 5л. [8];

- контракт № KGRROV-CU 080305 от 05.03.2008 и ГТД на 4л. [9];

- контракт № 648/50012497/03/05 от 24.05.2008 и ГТД на 5 л.[10];

- контракт № 3 от 12.03.2009 и ГТД на 10 л.[11];

- контракт № 2009/5 от 30.06.2009, ГТД и счет-фактура на 7л. [12];

- контракт № 4 от 14.07.2009 и ГТД на 5л. [13];

- контракт № 5 от 21.07.2009 и ГТД на 8л. [14];

- контракты № 6, 7 от 27.07.2009 на бл. [15];
- спецификация от 23.09.2009 компании LIM OTOMOTIV TIC. LTD STI на 8л.[16];
- договор от 15.05.2007 на изготовление и поставку деталей с приложением на 15л. [17];
- бухгалтерская справка ООО «Омега» на 1л. [18];
- товарные накладные (ООО «Омега» - грузополучатель) от 16.08.2007 и от 23.08.2007 на бл. [19];
- договоры поставки (ООО «Омега» - продавец) № 134/07, 54/07, 143/07, 158/07, 80/07, 142/07, 127, 120/07, 94/07, 75/07, 79/07, 74/07, 73/07, 69/07, 64/07, 60/07, 59/07, 56/07, 45/07, 07/07, 43/07, 41/07, 32/07, 30/07, 22/07, 18/07, 15/07, 20/07, 13/07 за 2007 на 68 л. [20];
- товарные накладные (ООО «Омега» - грузоотправитель) за август-декабрь 2007 года на 175 л. [21];
- договоры «поставки» №15/08 от 15.01.2008, №20/08 от 09.01.2008; № 95/08-1 от 10.02.2008; №26/08 от 24.03.2008; №28 от 10.01.2008; №32/08 от 08.04.2008; №36 от 18.04.2008; №48 от 19.05.2008 на 25л.[22] ;
- товарные накладные (ООО «Омега» - поставщик) за период с 16.01.2008 по 11.09.2008 на 33 л. [23];
- договоры «поставки» (ООО «Омега» - поставщик) №222/09 от 11.01.2009, №223/09 от 11.01.2009, №226/09 от 26.01.2009, №236/09 от 12.01.2009, №242/09 от 12.01.2009, №259/09 от 28.05.2009, №263/09 от 19.06.2009, №275/09 от 12.01.2009, №280/09 от 31.08.2009, №290/09 от 01.11.2009, №293 от 04.12.2009, №296/09 от 12.01.2009 на 34 л. [24];
- товарные накладные (ООО «Омега» - поставщик) за период с 05.01.2009 по 23.07. 2009 на 96 л. [25];
- товарные накладные (ООО «Омега» - поставщик) за период с 28.07.2009 по 29.12.2009 на 161 л. [26];
- договоры от 03.04.2007, от 06.10.2006 и материалы к ним об участии в выставках на 6 л. [27];
- договор №4 от 19.11.2007 и материалы к нему на 10л. [28];

- каталоги продукции 2 шт. [29];
- образцы продукции 3 шт. [30];
- образцы упаковки 2 шт. [31];
- письма на 2 л. [32];
- заключение об однородности товаров на 6 л. [33];

Лицо, подавшее заявление, выразило мнение на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 14.04.2010, что представленные правообладателем контракты не заключались между указанными в них сторонами, и предоставило копии следующих материалов:

- контракты между ООО «Омега» и компанией ТАЙЧЖОУ ФУДЖУ РАББЕР БЕЛТ МЭНУФЭКЧЕР КО., ЛТД. на 4 л. [34];
- письмо от 22.12.2009 от ТАЙЧЖОУ ФУДЖУ РАББЕР БЕЛТ МЭНУФЭКЧЕР КО., ЛТД. и его перевод на русский язык на 3 л. [35].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.04.2010, правообладателем представлены копии следующих дополнительных материалов:

- генеральный договор поставки №15/08 от 15.01.2008 на 3л. [36];
- товарные накладные №636 от 20.03.2008, №1708 от 16.07.2008, №249 от 09.02.2009, №1345 от 09.06.2009 на 5л. [37];
- платежные поручения №144 от 24.04.2008, №810 от 17.08.2008, №1431 от 06.04.2009, №3191 от 29.07.2009 на 4 л. [38];
- контракты №648/50012497/03/05 от 16.11.2007 и материалы к нему на 9 л. [39];
- контракт №3 от 12.03.2009 и материалы к нему на 11 л. [40];
- договор поставки №242/09 от 12.01.2009, товарная накладная № 1352 от 09.06.2009, платежное поручение №409 от 17.06.2009 на 4 л.[41];
- договор №54/07 от 16.01.2007, товарная накладная №2059 от 16.08.2007 на 3 л. [42].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление

от 23.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 285019 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.07.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение 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.

На основании 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.

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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2009. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 24.07.2006 по 23.07.2009 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 285019 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Как следует из материалов [1] и [2] и из данных Госреестра, правообладателем до 24.10.2008 являлось ООО «ФАКТОРИАЛ», после 24.10.2008 и по настоящее время – ООО «ОМЕГА».

На основании Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002, действовавшего в период 2007 года, надлежащее использование товарного знака осуществляется правообладателем или лицензиатом. Отсутствие регистрации договора [1] в установленном порядке не позволяет прийти к выводу об использовании знака в обозначенный период.

Что касается использования знака с 2008 года, то Кодексом предусмотрено в том числе, надлежащее использование товарного знака лицом, осуществляющим использование знака под контролем правообладателя. Однако, материалы дела не содержат документов, подтверждающих деятельность по контролю (договор [1] не содержит подтверждения его исполнения).

Исходя из устных доводов правообладателя, контрактов, ГТД, а также из финансовых документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по контрактам, [7]-[17], [39], [40] правообладатель (ООО «ОМЕГА»), приобретал такие товары, как ремни приводные, опоры шаровые или сайлентблоки (деталь подвески см.<http://www.shop.asmetalrus.ru/salентblock.html>,<http://www.oavto.ru/street/3532.html>).

На указанных товарах проставлялся товарный знак по свидетельству №285019, что проиллюстрировано образцами товаров [30].

Поставленный товар также упаковывался правообладателем в коробки с нанесенным на них товарным знаком по свидетельству № 285019. О том, что ООО «ОМЕГА» заказывало изготовление соответствующих коробок [31], свидетельствует, в частности, пролонгируемый договор с ООО «ПРИНТВЭЙ» [28].

Фактические данные, представленные правообладателем, в частности, совокупность договоров [20], [22], [24] и товарных накладных [21], [23], [25], а также договоры с соответствующими им товарными накладными и документами об оплате [36]-[38], [41], свидетельствуют о том, что ООО «ОМЕГА» осуществляло поставку товаров (ремни приводные и детали подвесок) своим контрагентам – ИП Ложкину Н.В., ОАО «Питер - Лада» и др.

Кроме того, правообладателем представлены каталоги продукции [29] под комбинированным обозначением «HANSE», в которых каждому предлагаемому к продаже изделию присвоен код. Соответствующий код указывается в товарно-транспортных накладных (например [37]) для идентификации товара.

Таким образом, исходя из представленной правообладателем совокупности материалов, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает введение в гражданский оборот правообладателем товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Сведения, указанные в ГТД [8]-[14], [39], [40], а также в товарно-транспортных накладных [23], [25], [41], свидетельствуют о том, что хозяйственная деятельность правообладателем осуществлялась в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству № 285019 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 285019 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и, следовательно, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 23.07.2009.

В отношении довода лица, подавшего заявление, о том, что товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №285019, не предназначены для наземных транспортных средств, то есть доказательства использования относятся к товарам другого класса), следует отметить следующее. Все ремни, подвески, не зависимо от того, для применения в каких устройствах они предназначены, Международным классификатором отнесены к товарам 07 класса МКТУ, что приводит к выводу о том, что использование товарного знака «HANSE» осуществлялось в отношении тех товаров, для которых он зарегистрирован.

Что касается сведений о том, что между компанией ТАЙЧЖОУ ФУДЖУ РАББЕР БЕЛТ МЭНУФЭКЧЕР КО., ЛТД. и компанией ООО «ОМЕГА» не был

заключен контракт №648/50012497/03/05 от 16.12.2007) [34], [35], то оценка подлинности представленных документов находится вне компетенции Палаты по патентным спорам. Кроме того, материалы дела содержат ГТД с иными лицами, нежели ТАЙЧЖОУ ФУДЖУ РАББЕР БЕЛТ МЭНУФЭКЧЕР КО., ЛТД.

Особое мнение представляет собой позицию лица, подавшего заявление, о том, что использование товарного знака по свидетельству № 285019 не доказано. Анализ доказательств использования приведен в настоящем заключении и дополнительного пояснения не требует.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.07.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 285019 частично, сохранив его действие в отношении следующего товаров:

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(591) белый, темно-голубой

(511)

07 - подвески [детали машин]; ремни приводные для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока.