

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.03.2010, поданное ООО «ОптимаТрейд», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации № 211014 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «ORION» произведена Международным Бюро ВОИС 03.07.1978 за № 211014 в отношении товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «ORION Elektronikai Kft», Венгрия (далее – владелец знака). На территории Российской Федерации правовая охраны знаку предоставлена с 04.01.1995. Срок действия знака продлен до 03.07.2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.03.2010 поступило заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации № 211014 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2010, лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового. Кроме того, им был ограничен объем

Телефон/факс (8-499) 240-33-63

притязаний по заявлению, а именно, указана просьба не рассматривать заявление в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Представленные материалы [1] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, осуществляет свою деятельность в области производства и продажи аудио-видео и бытовой электроники, а также ламп электрических, маркируемых словесным обозначением «ORION». Указанное позволяет сделать вывод о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №211014 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Владельцем знака, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 10.08.2010, 07.09.2010, были представлены следующие материалы:

- копия декларации с переводом [2];
- копия лицензионного соглашения от 15.05.2009 с переводом [3];
- копии грузовых таможенных деклараций [4];
- копии экспертных заключений ООО «БалтЭкс-ВЭД» [5];
- копии сертификатов происхождения товара [6];
- копии инвойсов [7];
- копия информационного листа о поступлении комплектации [8];
- копии материалов по договору хранения № 5 от 01.11.2006 (договор, дополнительное соглашение, дополнения, акты, счета-фактуры, платежные поручения) [9]
- копии материалов по договору комиссии № 04/14/02-09 от 12.01.2009 (договор, платежные поручения, товарные накладные) [10];

- копии материалов уточненного отчета комиссионера [11];
- копии материалов соглашения об использовании от 22.05.2009 (соглашение, акты сдачи-приемки) [12].

На основании изложенного владельцем знака была выражена просьба сохранить действие правовой охраны знака по международной регистрации № 211014 в силе в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Дополнительно, на заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2010, лицом, подавшим заявление, был представлен анализ отзыва владельца знака, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ соглашения об использовании [12] показывает, что в соответствии с положениями статьи 1233 Кодекса, оно является лицензионным, следовательно к представленному соглашению должны применяться все требования законодательства, касающиеся лицензионных договоров;
- лицензионные договоры подлежат обязательной государственной регистрации, данное соглашение не имеет такой регистрации, в силу чего оно является недействительным. Кроме того, поскольку пунктом 6 статьи 1235 Кодекса регламентировано указание в лицензионном договоре даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право, а в анализируемом соглашении нет такого указания, то на основании статьи 168 Кодекса соглашение является ничтожным;
- также, в статье 1235 Кодекса имеется указание на то, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Соглашение [12] должно быть признано возмездным, поскольку оно предусматривает предоставление права на использование знаков при условии продвижения другой стороной «бренда» ORION на территории Российской Федерации;

- в соглашении отсутствует указание, в отношении каких товаров установлено требование качества товаров, а также отсутствует подтверждение действительного осуществления какого-либо контроля качества товаров ООО «Гурторг»;

- в соглашении указано, что знаки могут использоваться в отношении всех товаров и услуг, имеющихся в перечнях регистраций, однако в знаках отсутствуют какие-либо услуги;

- акты сдачи-приемки к соглашению не содержат сведений об использовании знаков, а имеется указание на степень переработки товаров, уже маркированных знаком «ORION». Сертификация продукции на соответствие ГОСТам Российской Федерации также не является использованием знака. Изложенное свидетельствует о том, что поручение владельца знака ООО «Гурторг» на получение экспертного заключения не может рассматриваться как элемент контроля;

- анализируемое соглашение [12] заключено (как и лицензионное соглашение [3]) исключительно с целью сохранить действие регистрации неиспользуемого знака, в противном случае стороны могли бы предпринять усилия по государственной регистрации этих договоров в течении 10 месяцев, предшествующих подаче заявления. Таким образом, соглашение [12] имеет признаки мнимой сделки и в силу этого является ничтожной.

Далее приведен подробный анализ материалов [2-11]. Основное внимание уделено наличию в этих материалах различного рода несоответствий (например, различие адреса ООО «Гурторг», указанного в лицензионном соглашении [3] и остальных документах). Также обращено внимание на частичное отсутствие подтверждений исполнения договоров (платежные поручения), а в случае их наличия приведен анализ действительности таких поручений (нет отметки банка именно о проведении платежа).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.03.2010 в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 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 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.

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:

- 1) 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;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Знак «ORION» по международной регистрации № 211014 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 26.03.2007 по 25.03.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что владелец знака или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование знака под контролем его владельца, использовали знак по международной регистрации № 211014 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Проанализировав представленные владельцем знака фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Владелец знака – «ORION Elektronikai Kft», Венгрия, заключил соглашение [12] об использовании знаков по международным регистрациям № 211014 и № 737694 с ООО «Гурторг», Россия (далее – Соглашение). Пунктом 1.2 Соглашения предусмотрено обязательное условие – бессрочное право собственности владельца знака и осуществление контроля с его стороны за использованием знаков.

К данному соглашению приложены акты сдачи-приемки документа [12], согласно которым ООО «Гурторг» по поручению владельца знака произвел действия по идентификации товаров в продуктах их переработки, освидетельствованию процесса переработки товаров и др. Также указанными актами владелец знака уведомляется о сертификации произведенной продукции и получает экспертные заключения [5].

Необходимо отметить, что исходя из основных начал гражданского законодательства Российской Федерации (пункт 2 статьи 1 Кодекса), физические

и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Кроме того, статьей 421 Кодекса установлена свобода договора. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 421 Кодекса стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, а также, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Поскольку стороны соглашения [12] не определили его как лицензионное, а также из его текста явным образом не следует, что оно является лицензионным, доводы лица, подавшего заявление, о том, что данное соглашение должно быть признано лицензионным и без его государственной регистрации является ничтожным, не может быть признан обоснованным. Необходимо указать, что соответствующие доводы о наличии неточностей в формулировках условий соглашения [12] в сравнении с необходимыми для лицензионного договора условий, также не могут быть признаны убедительными. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что признание сделки недействительной или мнимой не относится к компетенции Палаты по патентным спорам. В случае если лицо, подавшее заявление, считает, что сделка (соглашение [12]) должна быть признана недействительной или мнимой, оно вправе в установленном порядке обратиться в суд (§ 2 Кодекса).

Анализ представленных таможенных деклараций [4] показывает, что в период доказывания на территорию Российской Федерации была поставлена продукция, производителем которой указаны различные фирмы, например «NINGBO GLOBAL USEFUL ELECTRIC CO LTD», Китай. Поставки

осуществлялись этой же компанией (грузоотправитель) фирме ООО «Гурторг» (грузополучатель).

Согласно представленным декларациям [4] на территорию Российской Федерации поставлялись различные части для производства телевизоров (части корпуса, громкоговорители, рамы для крепления экрана, винты и т.д.) и упаковка для телевизоров (мешки полиэтиленовые, ящики складывающиеся), маркованные обозначением «ORION».

Экспертные заключения [5] содержат сведения о процессе производства товаров ООО «Гурторг». Так, в экспертном заключении № 3736«З-ВЭД» от 03.12.2009 указано, что ООО «Гурторг» заключило договор № 09/14/18-08 от 02.02.2008 с КРООИ «Радиосервис», согласно которому КРООИ «Радиосервис» производит пайку радиоэлементов на платах кинескопа из комплектующих, предоставляемых ООО «Гурторг», наличие комплектующих подтверждено выпиской из балансовой ведомости последнего. В экспертном заключении также указано, что сырье израсходовано полностью, остатка нет. Произведенный товар передан ООО «Гурторг» по накладной, оплата произведена.

Согласно экспертным заключениям [5] были произведены следующие товары: ЖК телевизоры (например, «ORION OTV-15R1», «ORION SPS 2113» и т.д.) и DVD-проигрыватели (плееры) (например, «ORION ODV-928», «ORION ODV-825» и т.д.).

Рассматриваемый знак «ORION» проставлялся на сопроводительной документации, самих товарах и их упаковках [4-7].

Необходимо отметить, что пунктами 2.3 и 2.2 соглашения [12] предусмотрено осуществление владельцем знака проверки деятельности ООО «Гурторг» и контроля за использованием знаков в любое время. При этом во исполнение условий о контроле соглашения [12] владельцу знака направлялись экспертные заключения [5], посредством которых он был информирован о том, какие товары были произведены, каким образом они были промаркованы, об их

сертификации и соответствии необходимому качеству и т.д. Изложенное свидетельствует об осуществлении владельцем знака контроля за использованием знака «ORION» по международной регистрации № 211014.

Дальнейшая реализация товаров производилась на основании договоров [9-10] путем передачи товаров на хранение ООО «Сервисный центр «Шиваки» (договор хранения [9]) и на реализацию продукции ООО «Ажелос» (договор комиссии [10]). Исполнение договоров подтверждено платежными поручениями [9], а также реестрами оплат и уточненным отчетом комиссионера комитенту [10]. При этом указанные документы иллюстрируют длящийся характер взаимоотношений. Коллегией Палаты по патентным спорам были учтены инвойсы [7], согласно которым товар, маркированный обозначением «ORION», проследовал на склад ООО «Сервисный центр «Шиваки» через разные таможенные посты Российской Федерации. Анализируя документы [7, 9-10] в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для сомнений в реальном введении товаров, производимых ООО «Гурторг» и маркированных знаком «ORION», в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в международной регистрации № 211014.

Фактически произведенные товары отсутствуют в перечне как конкретные видовые позиции, однако они могут быть соотнесены с родовыми понятиями (*appareils, garnitures, installations, leurs pieces detachees et accessoires electriques, electro-acoustiques et electro-optiques pour la television, cellules et dispositifs pour la television*). Поскольку указанные товары входят в объем правовой охраны спорной международной регистрации (товары 09 класса МКТУ), то в отношении них может быть признан факт использования знака.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании знака «ORION» по международной регистрации № 211014 в отношении части товаров 09 класса МКТУ: «appareils, garnitures, installations, leurs pieces detachees et accessoires electriques, electro-acoustiques et electro-optiques pour la television, cellules et dispositifs pour la television», под контролем владельца знака.

Необходимо отметить, что факт использования знака по международной регистрации № 211014 в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 11 класса МКТУ, необходимо признать недоказанным в силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих данный факт.

Доводы лица, подавшего заявление, изложенные в обращении от 02.11.2010, повторяют аргументы, представленные в отзыве от 14.09.2010, проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.03.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 211014, сохранив ее действие в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ: «appareils, garnitures, installations, leurs pieces detachees et accessoires electriques, electro-acoustiques et electro-optiques pour la television, cellules et dispositifs pour la television».