

**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 30.08.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2011, от компании «Штадлер Форм Актиенгеселлшафт», Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437592, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006727746/50 с приоритетом от 28.09.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.09.2007 за №334219 на имя Закрытого акционерного общества «Озерская промышленная компания», Московская область, г. Озеры в отношении товаров 06, 11 и 20 классов МКТУ. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2011 за №РД0081161, об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров его правообладателем в отношении товаров 11 класса МКТУ стала компания «Ваказим Пропертиз Лимитед», 17, Гр. Ксенопоулоу, 3106, Лимассол, Кипр (далее – правообладатель). В результате регистрации данного договора было оформлено свидетельство №437592. На основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2011 за №РД0092707, неисключительная лицензия сроком до 03.11.2015 на территории Российской Федерации на товарный

знак по свидетельству №437592 была предоставлена ООО «Виан-Престиж», 127562, Москва, ул. Декабристов, д. 2, к. 1, оф. 148 (далее – лицензиат). Согласно сведениям Госреестра в лицензионный договор были внесены изменения, зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2012 за №РД0100104, в части местонахождения лицензиата: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 47, стр. 1, вида лицензии (изменена на исключительную) и финансовых условий.

Товарный знак по свидетельству №437592 представляет собой словесное обозначение «STANLER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «STANLER» по свидетельству №437592 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заявление от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437592 было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.11.2011 и по результатам рассмотрения заявления Роспатентом было принято решение от 23.11.2011 об отказе в его удовлетворении в связи с непризнанием лица, подавшего заявление, заинтересованным в подаче данного заявления.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2012 года по делу №А40-33201/12-26-270 признано недействительным решение Роспатента от 23.11.2011, которым отказано в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437592, а также установлен факт заинтересованности компании «Штадлер Форм Актиенгеселлшафт», Швейцария при подаче заявления. Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2012 оставлено в силе Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.01.2013 по данному делу.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до

нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения Федерального арбитражного суда города Москвы от 26.06.2012 заявление рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно с учетом установленного судом факта заинтересованности лица, подавшего заявление.

Правообладателем товарного знака «STANLER» по свидетельству №437592 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие материалы:

- лицензионный договор от 25.05.2011, заключенный между компанией Ваказим Пропертиз Лимитед и ООО «Виан-Престиж», зарегистрированный Роспатентом и дополнительное соглашение к нему [1];
- договор купли-продажи №1/В от 07.06.2011, заключенный между ООО «Виан-Престиж» и компанией Гуангдонг Медея Микровэйв энд Электрикал Эпплайнс Мануфактуринг Ко., ЛТД. и приложение №1 к нему [2];
- договор купли-продажи №P/110609695А от 09.06.2011, заключенный между ООО «Виан-Престиж» и компанией Шэнчжэнь Лянчуань Технолоджи Групп Ко., Лтд. и приложение №1 к нему [3];
- договор купли-продажи №3/В от 12.06.2011, заключенный между ООО «Виан-Престиж» и компанией ГД Мидея Иваренмент Эпплайнс МФГ. Ко., ЛТД. и приложение №1 к нему [4];
- договор купли-продажи №15 от 27.05.2011, заключенный между ООО «Виан-Престиж» и компанией Луен Квонг Электрикл Прод. Мфг Ко Лтд. и приложения к нему [5];
- грузовые таможенные декларации от 04.07.2011, 23.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011, 13.12.2011 [6];
- договор купли-продажи №1/1407 от 14.07.2011, заключенный между ООО «Виан-Престиж» и ООО «Технопарк-Центр» [7];
- товарные накладные №1 от 21.07.2011, №2 от 29.09.2011, №3 от 01.10.2011, №4 от 01.10.2011, №5 от 02.10.2011, №6 от 01.11.2011, №7 от 01.12.2011, №8 от 14.12.2011, №1 от 02.01.2012, №2 от 15.01.2012, №3 от 01.02.2012, №4 от 15.02.2012, №5 от 01.03.2012, №6 от 15.03.2012 [8];

- сертификаты соответствия на увлажнители воздуха бытовые «STAHLER» (№РОСС CN.МЛ19.В01747 со сроком действия с 06.09.2012 по 05.09.2012), электровентиляторы бытовые напольные «STAHLER» (№РОСС CN.МЛ19.В01745 со сроком действия с 06.09.2011 по 05.09.2012), печи СВЧ бытовые «STAHLER» (№РОСС CN.МЛ19.В01746 со сроком действия с 06.09.2011 по 05.09.2012), пароварки электрические бытовые «STAHLER» (№РОСС CN.МЛ19.В02025 со сроком действия с 01.11.2012 по 31.10.2012) [9];
- выписки с лицевого счета ООО «Виан-Престиж» на 07.06.2011, 14.06.2011, 16.06.2011, 17.06.2011, 24.06.2011, 19.07.2011, 29.07.2011, 17.08.2011, 29.08.2011, 28.09.2011 [10];
- товарный чек на чайник «STAHLER», а также кассовый чек от 04.08.2011 [11];
- фотографии образцов продукции, маркированной обозначением «STAHLER» [12].

Кроме того, по ходатайству представителя правообладателя к материалам дела были приобщены ранее представленные правообладателем документы от 22.08.2012, а именно:

- договор поставки №61/11 от 27.09.2011, заключенный между ООО «Виан-Престиж» и ООО «Энтеро» [13];
- распечатки из сети Интернет сведений о продукции «STAHLER» [14].

По мнению правообладателя, изложенному в отзыве на заявление, представленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «STAHLER» в отношении указанных в перечне свидетельства №437592 товаров 11 класса МКТУ «приборы нагревательные кухонные, в том числе кипятильники электрические, водонагреватели электрические; приборы и установки для охлаждения; установки и машины для охлаждения; приспособления для приготовления блюд, в том числе электрические (микроволновая печь); печи, в том числе пароконвекционные и конвекционные; печи микроволновые (для приготовления пищи); приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов», являющихся однородными товарам «чайник, вентилятор, увлажнитель воздуха, микроволновая печь, пароварка», фактически введенными в гражданский

оборот на территории Российской Федерации в указанный в заявлении срок как под контролем правообладателя, так и на основании лицензионного договора.

Ознакомившись с представленным отзывом и документами к нему, лицом, подавшим заявление, было выражено мнение о том, что представленные материалы не доказывают факт использования товарного знака по свидетельству №437592 надлежащим лицом в надлежащем виде.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.08.2011 включает упомянутый Кодекс и Правила ППС.

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 или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

Согласно заявлению от 30.08.2011, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2011, товарный знак «STANLER» по свидетельству №437592 не использовался в отношении товаров 11 класса МКТУ в течение законодательно установленного срока, предшествующего подаче заявления, а именно, с 31.08.2008 по 30.08.2011 включительно.

Товарный знак «STANLER» по свидетельству №437592 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [1] - [14] показал, что они не позволяют сделать вывод о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №437592 в отношении товаров 11 класса МКТУ в указанный выше срок.

Так, представленный лицензионный договор [1] между правообладателем и ООО «Виан-Престиж» зарегистрирован 28.12.2011, то есть после подачи заявления от 30.08.2011. Следовательно, вся деятельность ООО «Виан-Престиж» по договорам поставки и купле-продаже продукции с третьими лицами, а именно, с компаниями Гуандонг Мидея Микровэйв энд Электрикал Эпплайнс Мануфактуринг Ко., ЛТД [2], Шэнчжэнь Лянчуань Технолоджи Групп Ко., Лтд. [3], ГД Мидея

Иваренмент Эпплайнс МФГ. Ко., ЛТД. [4], Луен Квонг Электрикл Прод. Мфг Ко Лтд. [5], ООО «Технопарк-Центр» [7], ООО «Энтеро» [13], осуществленная до 28.12.2011, не может быть признана деятельностью по законному использованию товарного знака по свидетельству №437592 в рамках лицензионного договора.

Довод правообладателя о том, что в отношении сторон лицензионного договора («Ваказим Пропертиз Лимитед» и ООО «Виан-Престиж») обязательства по договору вступают в силу с даты его подписания (25.05.2011), не опровергает того, что в отношениях с третьими лицами, в том числе с поставщиками и покупателями продукции, данный договор вступает в силу с даты его государственной регистрации на основании действующего законодательства.

Что касается довода правообладателя о том, что использование товарного знака по договору [1] осуществлялось также и под его контролем в рамках требования пункта 2 статьи 1486 Кодекса, то данный довод несостоятелен, поскольку представленный договор по своей природе является лицензионным. Приведенные в пунктах 2.4 и 2.13 этого договора положения о качестве продукции лицензиата и праве лицензиара осуществлять проверку этого качества не изменяют его природу, а полностью соответствуют положениям пункта 2 статьи 1489 Кодекса о правах и обязанностях сторон по лицензионному договору. Использование же товарного знака под контролем правообладателя, предусмотренное пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, должно осуществляться иными способами, например, путем заключения договора о совместной деятельности, агентских договорах, договорах подряда. Представленные договоры [2], [3], [4], [5], заключенные ООО «Виан-Престиж» с иностранными компаниями на поставку продукции, являются договорами купли-продажи, и не содержат положений о каком-либо контроле со стороны правообладателя. Также следует отметить, что указанные в пунктах 2.4 и 2.13 договора [1] положения, о соответствии качества продукции лицензиата продукции лицензиара, а также о проверки соответствия этого качества лицензиаром не выполняются, поскольку компания «Ваказим Пропертиз Лимитед» самостоятельно никакой продукции не производит.

Принимая во внимание то, что ООО «Виан-Престиж» не может рассматриваться в качестве лицензиата компании «Ваказим Пропертиз Лимитед» по договору [1] в исследуемый период времени, представленные правообладателем фактические данные о введении продукции под товарным знаком «STANLER» в гражданский оборот на территории Российской Федерации (таможенная декларация от 04.07.2011 [6], товарная накладная №1 от 27.07.2011 [8] и товарный чек [11], касающиеся чайника «STANLER») не могут быть признаны надлежащим доказательством его использования.

Что касается иных имеющихся в деле документов [6], [8], [9], [11], свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака «STANLER», то необходимо отметить, что они выходят за дату подачи заявления, следовательно, не могут быть соотнесены с исследуемым периодом времени.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 11 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 30.08.2011.

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

**удовлетворить заявление от 30.08.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №437592 полностью.**