

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, 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.09.2009, поданное компанией ХАНЗА-ФЛЕКС Гидравлик ГМБх, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272078, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 272078 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.07.2004 по заявке № 2000703554/50 с приоритетом от 22.02.2000 на имя Закрытого акционерного общества «ХАНЗА-ФЛЕКС», г. Кингисепп (далее – правообладатель) в отношении товаров/услуг 06, 09, 12, 17, 35, 36, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272078 вследствие его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. В отношении указанных в заявлении от 22.09.2009г. товаров/услуг 06, 09, 12, 17 и 42 классов МКТУ, лицом, подавшим заявление, в дополнение к нему представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседании коллегии представил материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака:

- Техническая информация для производства продукции ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС», [1];
- Каталог гидравлических комплектующих (1), [2];

- Каталог гидравлических комплектующих (2), [3];
- Договор №53-08 от 28.04.08 поставки товара между поставщиком ООО «Ютента» и покупателем ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС», [4];
- Договор №19-07 от 25.10.07 поставки товара между поставщиком ООО «МостДорСтрой» и покупателем ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС», [5];
- Договор №И-0167/08 от 01.09.08 поставки товара между поставщиком ООО «Класс» и покупателем ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС», [6];
- Договор №65 от 02.10.08 на выполнение заказов между ООО исполнителем ООО «Бриз-Типография» и заказчиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС», [7];
- Договор №142 от 06.12.06 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Ювэнк-Омск», [8];
- Договор №1 от 12.01.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ОАО «Алтайкровля», [9];
- Договор №8 от 16.03.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Гидравлика», [10];
- Договор №9 от 04.04.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Топ-Лайн СПб», [11];
- Договор №11 от 10.04.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ЗАО «Крамо», [12];
- Договор №12 от 02.05.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ЗАО «Тарпан-В», [13];
- Договор №15 от 04.06.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Сервис-центр Спецмаш», [14];
- Договор №18 от 01.07.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «ТерриКон», [15];
- Договор №20 от 01.07.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Дизель-Сервис», [16];

- Договор №21 от 12.07.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «ЯрСтанкоДеталь», [17];
- Договор №27 от 30.07.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Строительная компания», [18];
- Договор №ОБ7455 от 20.09.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ОАО «Северсталь», [19];
- Договор №26 от 26.07.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Гидромашсервис», [20];
- Договор №28 от 30.07.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Неруд-Пром», [21];
- Договор №39 от 04.08.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ЗАО «ИНТЕРСОЛАР», [22];
- Договор №47 от 29.08.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «Терминатор», [23];
- Договор №68 от 30.10.07 поставки товара между поставщиком ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС» и покупателем ООО «ЦПКО Инжиниринг», [24];
- Официальный каталог Всероссийской промышленной ярмарки 2007г., [25];
- Наградные дипломы ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС»[26];
- Сертификат соответствия №0594854 по услугам «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей», срок действия с 28.08.2002 по 28.08.2004, [27];
- Протокол №693-243-126-2006 «Сертификационные испытания образцов соединительных частей трубопроводов производства фирмы «HANSA FLEX», [28];
- Протоколы испытаний продукции «рукава резиновые с металлическими оплетками неармированные», [29];

- Распечатка с сайта Интернет: www.hansa-flex.ru/, [30];
- Заявление в ФТС РФ о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, и внесении товарных знаков «HANSA FLEX» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, [31].

В отзыве на заявление от 22.09.2009 правообладатель указывает, что он не обладает собственными мощностями по производству гидравлической продукции, в связи с чем все товары «HANSA FLEX» легально поставляемые в Россию изготавливаются на мощностях сторонних производителей в различных странах мира по заказу и под контролем ЗАО «ХАНЗА-ФЛЕКС».

Правообладатель считает, что представленные документы доказывают использование товарного знака по свидетельству №272078 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272078 ввиду нижеследующего.

С учетом даты поступления заявления от 22.09.2009 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и упомянутые выше Правила.

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.

При этом, согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 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 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.

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.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак по свидетельству № 272078 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «HANSA FLEX» «Hydraulikschlauche», выполненные буквами латинского алфавита в оранжевом и черном цвете на белом фоне и размещенные в две строки.

Согласно заявлению от 22.09.2009г. испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272078 в отношении всех зарегистрированных товаров 06, 09, 12, 17 и услуг 42 классов МКТУ.

Исходя из даты подачи заявления (22.09.2009г.), правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака для указанных выше товаров/услуг в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, т.е. с 22.09.2006г. по 21.09.2009г. включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования спорного знака правообладателем в обозначенный период времени.

Так документ (1), являясь технической информацией для производства продукции, не свидетельствуют ни о выпуске товаров 06, 09, 12, 17 класса МКТУ, маркированных спорным знаком, ни о том, что правообладатель является разработчиком указанной продукции. Каталоги гидравлических комплектующих (2,3) не содержат выходных данных, что не позволяет выявить производителя представленных в них товаров, а также когда был осуществлен их выпуск.

Договоры поставки товаров, заключенные между ООО «Ютента» (4), ООО «МостДорСтрой» (5), как поставщиками, и правообладателем, как покупателем, не свидетельствуют о выпуске указанными лицами товаров, маркированных спорным знаком. Указанные в договорах лица в соответствии с п.1.1 договора обязаны поставить правообладателю продукцию в соответствии со спецификациями. При этом

кем произведены товары, указанные в спецификациях, анализируемые документы не позволяют идентифицировать. Изложенное не позволяет квалифицировать представленные документы как доказательство использования товарного знака, в частности, под контролем правообладателя.

Другой договор поставки товаров, заключенный между ООО «Класс», как поставщиком, и правообладателем, как покупателем (6), не содержит ни спецификации, являющейся неотъемлемой частью соглашения, ни документов, подтверждающих его исполнение (оплату). Данные обстоятельства также не позволяют учитывать представленный источник информации, как надлежащее доказательство использования спорного товарного знака.

Относительно документов (8 – 24), согласно которым правообладатель выступает в договорах как поставщик товаров, следует отметить, что при отсутствии документов, подтверждающих исполнение договорных отношений (например, платежные поручения), при отсутствии спецификаций, уточняющих количество и ассортимент поставляемых товаров (как неотъемлемой части договоров), товарных накладных либо актов приемки-передачи, в подтверждение приема товара покупателем, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об исполнении договорных обязательств.

Сведения, изложенные в Официальном каталоге Всероссийской промышленной ярмарки 2007 года (25), об участии компании «ХАНСА ФЛЕКС» в проводимом мероприятии не позволяют соотнести упоминаемое лицо с правообладателем, поскольку адрес компании не соответствует адресу правообладателя, указанному в Госреестре.

Протоколы испытаний продукции (28, 29) оформлены в отношении товаров, не имеющих маркировки и произведенных в Китае, поэтому представленные источники информации также не могут быть квалифицированы как документы, подтверждающие использование товарного знака.

Относительно информации, изложенной в Интернете на сайте www.hansa-flex.ru/ (30), следует отметить, что из неё не следует, что правообладатель является производителем продукции, предлагаемой к продаже.

Анализ иных представленных документов (26, 27, 31) не позволяет квалифицировать их как доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров/услуг, указанных в заявлении от 22.09.2009г., поскольку указанные источники информации также не свидетельствуют ни об изготовлении товаров правообладателем либо иным лицом под его контролем, и введении их в гражданский оборот, ни о предоставлении услуг 42 класса МКТУ, перечисленный в свидетельстве №272078.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, исследовав и оценив в совокупности представленные правообладателем материалы, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 272078 в отношении всех зарегистрированных товаров 06, 09, 12, 17 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 272078 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров:**

(591) белый, оранжевый, черный.

(511)

35 - изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников.

36 - факторные операции.

39 - аренда складов; хранение товаров на складах; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузов автотранспортом.