

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 15.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2011 и поданное по поручению компании «ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЭЙТЕД», Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №106275, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «КЕНВУД» по заявке №120159 с приоритетом от 22.03.1990 произведена 24.07.1992 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №106275 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ на имя Кенвуд Маркс Лимитед, Хавант, Гэмпшир, Великобритания. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 23.03.2007 за №РД0019963, товарный знак уступлен Компании Кенвуд Эпплайнсиз ПЛК, Нью Лейн, Хавант, Гэмпшир, ПО9 2НХ, Великобритания. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 27.03.2007 за №РД0020085, товарный знак уступлен Кенвуд Эпплайнсиз Люксембург СА, 11 Рю Бомонт, Л-1219, Люксембург (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 22.03.2020.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 15.04.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №106275 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, за

исключением «миксеры; электрические прессы для фруктов; соковыжималки и устройства для приготовления напитков; электрические приспособления для открывания банок; электрические ножи; кофемолки, за исключением ручных; электрические венчики; электрические ручные миксеры и смесители», 09 класса МКТУ, за исключением «электрические чайники», 11 класса МКТУ, за исключением «противни; электрические тостеры; электрические кофеварки» по причине неиспользования товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Лицо, подавшее заявление, обосновывая свою заинтересованность при подаче заявления, отметило, что является правообладателем товарного знака «KENWOOD» по свидетельству №350123, зарегистрированного в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, а также подало заявку №2010737554/50 в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «KENWOOD». Кроме того, компания «ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЭЙТЕД» является производителем бытовой техники, в частности, кондиционеров, маркированных товарным знаком «KENWOOD», и намерена производить пылесосы, стиральные машины и микроволновые печи под товарным знаком «KENWOOD».

В качестве подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке «KENWOOD» по свидетельству №350123, принадлежащем лицу, подавшему заявление [1];
- сведения о заявке №2010737554/50 на регистрацию обозначения «KENWOOD» [2];
- каталог кондиционеров «KENWOOD» за 2010 г. [3];
- разрешительное письмо от 22.01.2010 г. на производство и продажу бытовых кондиционеров воздуха «KENWOOD», выданное компанией «ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЭЙТЕД» компании ООО «Гурторг», фотографии продукции, сертификаты соответствия на кондиционер «KENWOOD», таможенные декларации на комплектующие, счета [4];

- договор от 15.04.2011 г. о намерении производить модельный ряд бытовой техники: пылесосы, стиральные машины, микроволновые печи под товарным знаком «KENWOOD», заключенный компанией «ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЭЙТЕД» с ООО «Технопром» [5];

- контракт №K1-11 от 24.05.2011 г. о разработке дизайна, модельного ряда, упаковки пылесосов, стиральных машин, микроволновых печей под товарным знаком «KENWOOD», заключенный компанией «ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЭЙТЕД» с компанией «IRISONIC (H.K.) Company LIMITED», акты и макеты упаковки [6];

- контракт №1-IR/21 от 15.03.2011 г. о поставке комплектующих для сборки бытовой техники, заключенный компанией «IRISONIC (H.K.) Company LIMITED» с ООО «Технопром» [7];

- распечатки сведений с официального сайта правообладателя <http://www.kenwoodworld.com>, согласно которым товарный знак «KENWOOD» используется только в отношении мясорубок, блендеров, кофеварок, измельчителей, электроножей и тостеров [8].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии, представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №106275 в указанный период времени использовался под контролем правообладателя в отношении товаров 07 класса МКТУ «электромеханические кухонные машины», 09 класса МКТУ «электрические утюги», 11 класса МКТУ «электрическая утварь для приготовления пищи и прочие устройства для приготовления пищи, домашние печи»;

- компания правообладателя (ранее именуемая «Кенвуд Эпплайнсиз Люксембург СА» и впоследствии изменившая свое наименование на «Де'Лонги Бенелюкс СА») предоставило право использования товарного знака по свидетельству №106275 в отношении вышеперечисленных товаров компании «Де'Лонги Файненс СА» (в настоящее время именуемая «Де'Лонги Хаусхолд СА»);

- в свою очередь «Де'Лонги Файненс СА» в пределах имеющихся у нее прав, предусмотренных соглашением между данной компанией и правообладателем об использовании товарного знака, предоставила право использования указанного товарного знака компании «Кенвуд Лимитед» (Великобритания);

- компания «Кенвуд Лимитед» заключила с российской компанией ООО «Делонги» соглашение на поставку кухонной бытовой техники;

- непосредственно поставками товаров по поручению и в интересах «Кенвуд Лимитед» занимались компании «Де'Лонги СПА» (Италия) и «Де'Лонги Эпплайэнсиз СРЛ» (Италия).

В подтверждение указанных доводов правообладателем представлены следующие документы:

- договор поставки №005/2007-KW от 08.01.2007 г., зарегистрированный между компанией «Кенвуд ЛТД» и ООО «Делонги» и приложение к нему [9];

- договор №001/2008-KW от 28.12.2007 г. и дополнительные соглашения к нему, заключенный между компанией «Кенвуд ЛТД» и ООО «Делонги», на поставку электробытовой техники «KENWOOD» [10];

- поручение от 14.02.2011 и 12.05.2011 г. на осуществление международного платежа по договору №001/2008-KW от 28.12.2007 г. [11];

- грузовые таможенные декларации на поставку товаров «KENWOOD» №10404082/2501110/П000052 от 28.01.2010 г., №10110060/250810/0011673 от 25.08.2010 г., №10110060/201210/П020191 от 21.12.2010 г., №10130130/140311/0004221 от 14.03.2011 г., №10130130/140311/0004220 от 14.03.2011 г., №10130130/280311/005467 от 31.03.2011 г., №10130130/310311/0005820 от 31.03.2011 г., а также счета-фактуры, упаковочные-листы, инвойсы [12];

- договор №IN1001 от 11.01.2010 г., заключенный ООО «Делонги» с ООО «Трэйд Айленд», на проведение рекламных мероприятий с целью продвижения продукции «Кенвуд» [13];

- генеральное агентское соглашение №26/02/2010 от 26.02.2010 г., заключенное ООО «Делонги» и компанией «МедиаКом Италия» с ООО «МедиаКом» и приложения к нему [14];

- агентский отчет между ООО «Делонги» и «МедиаКом» и акт об оказании услуг и взаиморасчетах №03-10/3-Кеп от 30.11.2010 г. по договору №26/02/2010 от 26.02.2010 г., а именно оказание услуги третьими лицами по размещению рекламы кухонного комбайна «KENWOOD» в прессе [15];

- счет №82 от 26.11.2010 г. за размещение рекламы кухонной машины «KENWOOD» в журнале «Потребительский компас» №6/2010, выставленный компанией ООО «Ирвис-Пресс» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №76 от 26.11.2010 г. и акт сдачи-приемки работ №80 от 26.11.2010 г. [16];

- счет №0000003430/27/1 от 20.09.2010 г. за размещение рекламы кухонной машины «KENWOOD» в издании «Вкусно и полезно» - кулинарное приложение к журналу «Домашний очаг» №4(зима) 2010-2011 гг., выставленный компанией ООО «Фэшн Пресс» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №5000024426 от 23.11.2010 г. и акт приема-сдачи услуг от 23.11.2010 г. [17];

- счет №0000003430/26/1 от 20.09.2010 г. за размещение рекламы кухонной машины «KENWOOD» в журнале «Домашний очаг» №12 (декабрь) 2010 г., выставленный компанией ООО «Фэшн Пресс» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №5000022694 от 09.11.2010 г. и акт приема-сдачи услуг от 09.11.2010 г. [18];

- счет на оплату №1283 от 14.11.2010 г. за размещение рекламы «KENWOOD» в журнале «Гастрономъ» №12(107)/2010, выставленный компанией ООО «Бонниер Пабλικейшенз» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №22171 от 14.11.2010 г. и акт №22184 от 14.11.2010 г. [19];

- агентский отчет между ООО «Делонги» и «МедиаКом» и акт об оказании услуг и взаиморасчетах №07-10/3-Кеп от 31.12.2010 г. по договору №26/02/2010 от 26.02.2010, а именно оказание услуги третьими лицами по размещению рекламы кухонного комбайна «KENWOOD» в Интернете в декабре 2010 г. [20];

- счет на оплату №4556 от 31.12.2010 г. за услуги по размещению рекламы кухонной машины «KENWOOD» на Интернет-ресурсах (сайт begun.ru) за декабрь 2010 г., выставленный компанией ООО «МедиаНэт» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №000003183 от 31.12.2010 г., акт №MN3183 от 31.12.2010 г. [21];

- счет на оплату №3138 от 22.10.2010 за услуги по размещению рекламы кухонной машины «KENWOOD» на Интернет-ресурсах (сайты soloway.ru, google.ru) за декабрь 2010 г., выставленный компанией ООО «МедиаНэт» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №000002974 от 31.12.2010 г., акт от 31.12.2010 г. [22];

- счет на оплату №4521 от 31.12.2010 г. за услуги по размещению рекламы кухонной машины «KENWOOD» на Интернет-ресурсах (сайт yandex.ru) за декабрь 2010 г., выставленный компанией ООО «МедиаНэт» компании ООО «МедиаКом», счет-фактура №000003095 от 31.12.2010 г., акт №MN3095 от 31.12.2010 г. [23];

- договор №07/П-59 от 01.09.2007 г. с дополнительными соглашениями, заключенный ООО «Делонги» с ООО «Бокс мувинг», на поставку товара, товарная накладная №2219405311 от 15.03.2011 г. [24];

- товарные накладные №2219405139 от 21.02.2011 г. и №2219405304 от 15.03.2011 г. на поставку товаров ООО «Делонги» компании «Эльдорадо» [25];

- рамочный договор поставки №№02/2009/PD/WG от 06.02.2009 г., заключенный ООО «Делонги» с ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» на поставку товаров, приложение №1 и приложение №1SDA от 01.01.2011 г. к договору поставки от 06.02.2009 г. [26];

- товарная накладная №2219405293 от 11.03.2011 г. на поставку товара компанией ООО «Делонги» филиалу «МедиаМарктГольятти1» [27];

- гарантийные талоны на кухонные машины, пароварку, хлебопечка «KENWOOD» за 2009 г., выданные ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», претензия по качеству и заключения специалистов [28];

- контракт об оказании рекламных услуг №17/2010/РД/WG/WKZ от 15.12.2010 г., заключенный между компанией «Кенвуд ЛТД» и ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», акт сдачи-приемки услуг от 12.04.2011 г. по контракту №17/2010/РД/WG/WKZ [29];

- агентский отчет №29-10 Ken от 31.12.2010 г. между ООО «Медиаком» и компанией «Кенвуд ЛТД» и приложения к нему [30];

- сертификат соответствия №8203879 на устройства водоочистные бытовые «KENWOOD» [31];

- сертификат соответствия №0290143 на кухонный процессор «KENWOOD» [32];
- сертификат соответствия №8659795 на кухонные процессоры, кухонные машины и насадки к ним «KENWOOD» [33];
- сертификат соответствия №0290969 на паровые утюги торговой марки «KENWOOD» [34];
- сертификат соответствия №0290100 на консервооткрыватели «KENWOOD» [35];
- сертификат соответствия №0290658 на хлебопечку электрическую «KENWOOD» [36];
- сертификат соответствия №0290657 на медленноварку электрическую «KENWOOD» [37];
- сертификат соответствия №8153998 на пароварку электрическую «KENWOOD» [38];
- распечатки из сети Интернет от 17.05.2009, 01.07.2011 с сайта <http://kurikenwood.ru> с информацией о кухонных машинах «KENWOOD» [39];
- рекламный проспект продукции «KENWOOD» за 2010 [40];
- фотографии товаров «KENWOOD» [41];
- сведения о структуре компаний, родственных «Кенвуд Эпплайнсиз Люксембург СА» по состоянию на 28.01.2009 г. [42].

Следует отметить, что 24.10.2011 г. правообладателем представлены документы, поясняющие организационные и производственные связи правообладателя с родственными ему компаниями, содержащиеся в приложении [42], а именно, апостилированная декларация уполномоченной компании «Кенвуд ЛТД», а также апостилированное заявление правообладателя товарного знака по свидетельству №106275.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.04.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1] – [7], касающиеся электробытовой техники, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №106275 в отношении указанных в заявлении товаров 07 класса МКТУ «электрические приборы; машины для чистки, мойки; электромеханические кухонные машины», 09 класса МКТУ «электрические пылесосы и электрополотеры», 11 класса МКТУ «электрическая утварь для приготовления пищи, включая прочие устройства для приготовления пищи, домашние печи, микроволновые печи, электрические карманные фонари; фильтры для питьевой воды; электрические осветительные приборы и установки».

С учетом даты (26.04.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 26.04.2008 по 15.04.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №106275 является словесным и представляет собой слово «КЕНВУД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В качестве доказательства использования товарного знака «КЕНВУД» по свидетельству №106275 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ его правообладателем представлены сведения о родственных компаниях [42], к которым относится английская компания «Кенвуд ЛТД» (она же «Кенвуд Лимитед») и итальянские компании «Де'Лонги СПА», «Де'Лонги Эпплайэнсиз СРЛ». Английская компания «Кенвуд ЛТД» заключила договор [10] с Обществом с ограниченной ответственностью «Делонги» на поставку электробытовой техники «KENWOOD». Согласно статье 2 указанного договора товар поставляется в Российскую Федерацию из Италии. Об исполнении договора поставки свидетельствуют представленные платежные поручения [11]. О факте ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком «KENWOOD», свидетельствуют таможенные декларации [8] за 2010-2011 гг., согласно которым товары, маркированные словом «KENWOOD», поставлялись итальянскими компаниями

«Де'Лонги СПА» и «Де'Лонги Эпплайнсиз СРЛ» Обществу с ограниченной ответственностью «Делонги». Представленные таможенные декларации содержат информацию о ввозе таких товаров как кухонные машины, хлебопечки, электрические утюги, кухонные процессоры, насадки для кухонных машин, соковыжималки и блендеры, тостеры, электрические чайники, электронные весы, медленноварки. Данные товары были сертифицированы в России, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты соответствия [31] – [38]. На территории Российской Федерации товары, маркированные товарным знаком «KENWOOD», поставлялись, в частности, в торговую сеть Общества с ограниченной ответственностью «Меди-Маркт-Сатурн» [26] – [28], рекламировались в средствах массовой информации и Интернете в рамках договора Общества с ограниченной ответственностью «Делонги» с Обществом с ограниченной ответственностью «МедиаКом» [14] – [23].

Вместе с тем, вышеприведенные документы, а также представленные материалы [39], [40], [41] свидетельствуют о том, что непосредственно на товарах, а также на каталогах продукции и в сети Интернет при предложении к продаже использовался не рассматриваемый товарный знак «КЕНВУД», выполненный буквами русского алфавита, а обозначение «KENWOOD», выполненное буквами латинского алфавита, которое зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №106275. Довод правообладателя о том, что на сайте <http://kupikenwood.ru> [39] использовались оба обозначения «KENWOOD» / «КЕНВУД» не является убедительным. Так, из распечатки с данного сайта на 17 мая 2009 года усматривается, что написание «КЕНВУД» использовалось исключительно с целью транслитерации английского написания «KENWOOD» для возможности осуществления поиска в сети Интернет. Вторая распечатка от 01.07.2011 с сайта <http://kupikenwood.ru>, на которой размещен рекламный слоган «Кухонные машины kenwood (кенвуд) – лучшие помощники на Вашей кухне!», выходит за исследуемый период времени, в связи с чем не может быть учтена в качестве доказательства использования товарного знака.

Таким образом, вышеприведенные документы свидетельствуют о том, что в рассматриваемый период времени под контролем правообладателя его родственной

компанией «Кенвуд ЛТД» (Великобритания) осуществлялось использование иного товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «электрические кухонные машины», 09 класса МКТУ «электрические утюги», 11 класса МКТУ «электрическая утварь для приготовления пищи и прочие устройства для приготовления пищи, домашние печи».

Кроме того, в отношении товаров 07 класса МКТУ «электрические приборы; машины для чистки, мойки», 09 класса МКТУ «электрические пылесосы и электрополотеры», 11 класса МКТУ «микроволновые печи, электрические карманные фонари; фильтры для питьевой воды; электрические осветительные приборы и установки» документы об использовании товарного знака не представлены вовсе.

В силу изложенного доводы лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «КЕНВУД» по свидетельству №106275 в рассматриваемый период времени являются правомерными в отношении товаров 07 класса МКТУ «электрические приборы; машины для чистки, мойки; электромеханические кухонные машины», 09 класса МКТУ «электрические пылесосы и электрополотеры; электрические утюги», 11 класса МКТУ «электрическая утварь для приготовления пищи, включая прочие устройства для приготовления пищи, домашние печи, микроволновые печи, электрические карманные фонари; фильтры для питьевой воды; электрические осветительные приборы и установки».

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

удовлетворить заявление от 15.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №106275 в отношении товаров 07 класса МКТУ «электрические приборы; машины для чистки, мойки; электромеханические кухонные машины», 09 класса МКТУ «электрические пылесосы и электрополотеры; электрические утюги», 11 класса МКТУ «электрическая утварь для приготовления пищи, включая прочие устройства для приготовления пищи, домашние печи, микроволновые печи,

**электрические карманные фонари; фильтры для питьевой воды;
электрические осветительные приборы и установки».**