

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, ГК РФ) 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 30.09.2011, поданное компанией «Supra Technologies Limited», Китай (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «FUSION» по международной регистрации №735979А в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем знака «FUSION» по международной регистрации №735979А с конвенционным приоритетом от 02.12.1999 в настоящее время является компания Fusion Electronics Limited, 111 Franklin Road, Freemans Bay, Auckland, New Zeland (далее – правообладатель). Правовая охрана действует в отношении товаров «apparatus for recording, transmission or reproduction of sound» 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №735979А в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему знака по международной регистрации №735979А ссылается на документы, представленные ранее в рамках рассмотрения заявления от 16.09.2011, а также были представлены следующие материалы:

1. Аффидавит Финансового менеджера компании «Fusion Electronics Limited» г-на Гэри Вонга от 28.04.2011;
2. Дистрибьюторское соглашение между компанией «Fusion Electronics Limited» и ООО «Дельта Групп» от 04.02.2004;

3. Дистрибьюторское соглашение между Fusion Electronics Limited и Fusion Electronics UK Limited от 01.10.2003;
4. Счета, выставленные Fusion Electronics UK Limited ООО «Дельта Электроникс»;
5. Распечатка сайта ООО «Дельта Групп»;
6. Информация в СМИ о продукции «FUSION» с фотографиями;
7. Таможенные декларации;
8. Информация из сети Интернет об ООО «Альбатрос»;
9. Распечатки из сети Интернет с русскоязычных сайтов о продукции «FUSION»;
10. Фотографии продукции «FUSION»;
11. Чеки из магазина «MediaMarkt»;
12. Каталог продукции магазина «MediaMarkt».

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 06.02.2012 и 11.03.2012, лицом, подавшим заявление, были представлены отзывы по мотивам представленных правообладателем документов, доводы которых сводятся к следующему:

- представленное правообладателем дистрибьюторское соглашение заключено компанией «Fusion Electronics Limited», Новая Зеландия, тогда как правообладателем международной регистрации №735979А являлась компания «Fusion Electronics UK Limited», Великобритания. Данное соглашение не может рассматриваться как использование знака под контролем правообладателя, поскольку даже если согласиться с тем, что компания «Fusion Electronics UK Limited» является дочерней компанией по отношению к компании «Fusion Electronics Limited», то очевидно, что правообладатель, являясь дочерней компанией, не может давать головной компании обязательные указания, в силу чего никак не может ее контролировать. Данные компании действуют обособленно и независимо друг от друга;

- не представлено никаких доказательств, подтверждающих исполнение дистрибьюторского договора. Две декларации, которые были представлены, оформлены на иностранном языке и касаются перемещения товаров за рубежом;

- представленное правообладателем дистрибьюторское соглашение с ООО «Дельта групп» еще в 2004 году прекратило свое действие. Условия данного соглашения фактически не исполнялись в силу того, что ввоз товара был невозможен, потому что права на товарный знак «FUSION» принадлежали иному лицу - венгерской компании;

- инвойсы не содержат каких-либо подписей, в связи с чем невозможно установить, использовались они на самом деле или нет;

- из представленных чеков не понятно, какая продукция продавалась и кто является ее производителем;

- представленные правообладателем доказательства касаются рекламы товаров «FUSION», которые им не производились. Данные товары самостоятельно производились компаниями, не имеющими никакого отношения к правообладателю;

- товары под обозначением «FUSION» производятся китайскими компаниями «Supra Technologies Limited» и «FUSION TECHNICS LIMITED», а ООО «ТД Электроника» организует рекламу данных товаров и их продвижение на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

11. Копии писем от компании «Делта групп»;

12. Распечатка информации из сети Интернет;

13. Копии материалов договоров поставки товаров от ООО «ТД Электроника» контрагентам;

14. Материалы договора аренды транспортного средства без экипажа №201/10 от 09.10.2009;

15. Копия материалов контракта №SU200/08 от 01.01.2008;

16. Копия материалов контракта №SU-222/08 от 01.07.2008;

17. Копии материалов договоров гарантийного сервисного обслуживания;

18. Копии материалов договоров о размещении рекламы;

19. Копия материалов контракта №7/10 от 10.01.2010;

20. Копии сертификатов соответствий;

21. Копия материалов контрактов на поставку товаров от компании «FUSION TECHNICS CO LIMITED».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.09.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса 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 ГК РФ, 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 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Представленные лицом, подавшим заявление, материалы подтверждают его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «FUSION» по международной регистрации №735979А в отношении товаров 09 класса МКТУ. Из представленных материалов [15, 16] следует, что лицо, подавшее заявление, осуществляет производство радиоэлектроники, бытовой техники и прочих товаров. Кроме того, компанией «Supra Technologies Limited» была подана заявка №2011739667 на регистрацию обозначения «FUSION» в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2011, знак «FUSION» по международной регистрации №735979А не использовался в отношении товаров 09 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 30.09.2008 по 29.09.2011 включительно. Правообладателем в указанный период времени являлась компания Fusion Electronics UK Limited Unit E1, Thamesview Business Centre, Barlow Way Rainham, Essex RM13 8BT United Kingdom, а с 27.04.2011 – компания Fusion Electronics Limited, 111 Franklin Road, Freemans Bay, Auckland, New Zeland.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали знак по международной регистрации №735979А в отношении товаров «apparatus for recording, transmission or reproduction of sound» 09 класса МКТУ.

Анализ представленных материалов показал, что они не подтверждают использование спорного знака надлежащим образом по следующим причинам.

В affidavite [1] содержится информация о том, что правообладатель международной регистрации №735979А и прежний владелец данной регистрации – «Fusion Electronics UK Limited» являются аффилированными лицами. При этом компания «Fusion Electronics Limited» занимается производством товаров, относящихся к автомобильной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуре, компания «Fusion Electronics UK Limited» – распространяет изготовленную продукцию. Вместе с тем, согласно представленному соглашению [3] компания «Fusion Electronics UK Limited» осуществляет деятельность по распространению продукции только на территории Великобритании. Что касается содержащегося в affidavite [1] утверждения о расширении деятельности компании на территорию Российской Федерации, то указанные сведения из affidavита сами по себе носят декларативный характер без каких-либо иных материалов, подтверждающих данную информацию.

С целью продвижения продукции «FUSION» в Российской Федерации компанией «Fusion Electronics Limited» было заключено дистрибьюторское соглашение с ООО «Дельта Групп» [2] на поставку товаров для ООО «Дельта Групп» и ООО «Дельта Электроникс». Однако, согласно материалам [11] дистрибьюторское соглашение [2]

прекратило свое действие в 2004 году. В частности, пункт 15 соглашения предусматривал возможность прекращения действия соглашения по уведомлению одной из сторон в том случае, если любая из сторон оказывается не в состоянии выполнить любые из своих обязательств или обязанностей. Так, в адрес компании «Fusion Electronics Limited» от ООО «Дельта Групп» были направлены письма от 02.04.2004 и от 05.05.2004 [11], в которых указывалось на неисполнение компанией «Fusion Electronics Limited» обязательств по поставке выпускаемой продукции, в связи с чем дистрибьюторское соглашение прекращает свое действие.

Что касается выставленных счетов (инвойсы) [4], то правообладателем не было представлено материалов, свидетельствующих об их оплате. Кроме того, данные счета не подтверждают поставку продукции на территорию Российской Федерации.

В подтверждение поставок продукции на территорию Российской Федерации представлены таможенные декларации [7] (поставка продукции от компании «Fusion Electronics Limited» к ООО «Альбатрос»). Вместе с тем, в материалах дела не содержится контракта, во исполнении которого поставлялись товары, указанные в декларации. Кроме того, в самих декларациях не содержится указания на знак «FUSION».

В чеках из магазина «MediaMarkt» [11] не содержится сведений о производителе продукции, а также о том, какая именно продукция была продана. Каталоги магазина «MediaMarkt» [12] также не содержат информации о производителе товаров, маркированных обозначением «FUSION».

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам от правообладателя поступили фотографии [10], публикации и реклама в СМИ [6] аудиотехники, маркированной обозначением «FUSION». Вместе с тем, лицом, подавшим заявление, были представлены сведения о том, что вышеуказанные материалы [6, 10] касаются продуктов не правообладателя, а иных компаний, осуществляющих производство и последующее продвижение товаров «FUSION» на территории Российской Федерации. Изложенное подтверждается контрактами [15, 19], заключенными между компаниями «Supra Technologies Limited», «FUSION TECHNICS LIMITED» и ООО «ТД Электроника», согласно которым компании «Supra Technologies Limited» и «FUSION TECHNICS LIMITED» обязались осуществлять производство товаров (автоакустика, громкоговорители и др.) под обозначением «FUSION», а ООО «ТД Электроника» - обеспечивать их продвижение на территории Российской Федерации. В целях исполнения

принятых на себя обязательств ООО «ТД Электроника» получило сертификаты соответствия [20] на произведенную продукцию, заключило контракты с третьими лицами на сервисное обслуживание товаров «FUSION» [17]. Согласно представленным таможенным декларациям товары под обозначением «FUSION» пересекли границу Российской Федерации, где впоследствии были реализованы, о чем свидетельствует значительное количество контрактов на поставку товаров [13].

Необходимо отметить, что согласно договорам [18] ООО «ТД Электроника» активно рекламировало продвигаемую им продукцию в СМИ, а также размещало рекламу на щитовых электронных системах. Таким образом, представленные правообладателем экземпляры рекламных публикаций [6] были размещены именно ООО «ТД Электроника».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что представленные правообладателем материалы не свидетельствуют о введении в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «FUSION» непосредственно владельцем международной регистрации или с его согласия. Те материалы, которые содержат информацию о товарах марки «FUSION» (публикации в СМИ, информация в сети Интернет), относятся к деятельности компаний «Supra Technologies Limited», «FUSION TECHNICS LIMITED» и их контрагента - ООО «ТД Электроника».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании знака «FUSION» по международной регистрации №735979А его правообладателем или под контролем правообладателя в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении приведенных в перечне товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 30.09.2011.

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

удовлетворить заявление от 30.09.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №735979А.