

Палата по патентным спорам Роспатента (далее—Палата по патентным спорам) в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.04.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «РЕМЕТАЛЛ REMETALL» по свидетельству № 290905, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака произведена 20.06.2005 за № 290905 по заявке № 2002720011/50 с приоритетом от 25.09.2002 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки», 620016, г. Екатеринбург, ул Амундсена, 101 (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 16 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Оспариваемый товарный знак является словесным и включает в себя два словесных элемента «РЕМЕТАЛЛ» и «REMETALL», выполненных в строку стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавита соответственно.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 290905 товарного знака «РЕМЕТАЛЛ REMETALL» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

-на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «REMETALL» было широко известно как наименование товара - реметаллизанта «REMETALL», производимым лицом, подавшим возражение;

-у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «REMETALL» и производителем препаратов-реметаллизантов, а именно лицом, подавшим возражение. Данное утверждение основывается на следующих фактических обстоятельствах:

□ препараты «REMETALL» выпускаются с октября 2001г. согласно техническим условиям (Приложение 1);

□ выпущенные до сентября 2002г. 238 496 упаковок препарата продавались практически на всей территории Российской Федерации (Приложение 2, 3);

□ продукция сертифицирована и на нее выданы соответствующие сертификаты (Приложение 4);

□ продажи реметаллизантов осуществлялись в фирменной упаковке и сопровождалась большим количеством рекламной продукции (Приложение 5);

□ препараты «REMETALL» активно рекламировались в средствах массовой информации и специализированных автомобильных журналах (Приложение 6, 7);

□ на сайте лица, подавшего возражение в сети Интернет постоянно размещаются информационные материалы о препаратах ООО «ВМПАВТО», а также организован интернет-магазин (Приложение 8);

□ продукция лица, подавшего возражение, широко представлена на различных специализированных выставках и семинарах (Приложение 9);

□ реметаллизанты «REMETALL» продавались за рубежом (Приложение 10).

- широкое распространение в торговле, а также интенсивная реклама привели к устойчивой ассоциативной связи между товарами-реметаллизантами «REMETALL» и их производителем ООО «ВМПАВТО»;

-введение товара в гражданский оборот сопровождалось действиями по защите интеллектуальной собственности:

□ ООО «ВМПАВТО» является владельцем патентов на промышленные образцы (№ 52612, приоритет от 01.11.2001; № 52933, приоритет от 01.11.2001);

□ на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, являлось владельцем товарного знака «remetall» (св-во № 229005, приоритет от 10.07.2001);

-действия владельца оспариваемой регистрации противоречат требованиям добросовестности, разумности и справедливости;

-подача заявки на оспариваемое обозначение носила умышленный характер и была осуществлена без согласия лица, подавшего возражение.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака «РЕМЕТАЛЛ REMETALL» по свидетельству № 290905 недействительной частично в отношении товаров 04 класса МКТУ: «масла технические, масло моторное».

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Технические условия ТУ 0257-007-45540231-2001 - на 16 л.;
2. Справка о реализации препаратов «Реметалл» и «Реметалл-Т» за 2001 год. - на 2 л. Прилагающиеся документы (расходные накладные, доверенности, акты-накладные, накладные отправителя) - на 58 л.;
3. Справка о реализации препаратов «Реметалл» и «Реметалл-Т» за 2002 год. - на 5 л. Прилагающиеся документы (расходные накладные, доверенности, акты-накладные, накладные отправителя, акты приемки груза, товарные накладные) - на 93 л.;
4. Сертификаты соответствия и прилагаемые заключения - на 10 л.;
5. Комплект документов на изготовление полиграфической продукции - на 25 л.;
6. Документы по оплате работ по размещению рекламы (акты сдачи-приема, выписки по счету, платежные поручения - на 45 л.;

7. Образцы журналов «За рулем», «5 колесо» - 20 л.;

8. Распечатки архивов сайта 000 «ВМПАВТО» - 11 л.;

9. Документы, подтверждающие участие компании «ВМПАВТО» в выставке (грузовые таможенные декларации, инвойсы, добавочные листы, заявления на перевод) - на 20 л.;

10. Документы, подтверждающие поставки за рубеж (всего на 90 л.), в том числе:

- Контракт № 804/45540231/07 от 14 августа 2002 г. с ЧП «Стасов С.Я.» (г. Ильичевск, Украина), а также прилагаемые документы (спецификация, дополнение № 2, грузовые таможенные декларации, инвойсы, добавочные листы, платежные поручения) - на 17 л.;

- Контракт № 100/45540231/03 от 29 января 2002 г. с «БУЛМАРК» ООД (г. Горна Оряховица, Болгария), а также прилагаемые документы (спецификация, паспорт сделки, грузовые таможенные декларации, инвойсы, добавочные листы, выписка по счету) - на 15 л.;

- Документы по поставке присадок к смазочным маслам и пасты притирочной «Автопластилин» в г. Рига, Латвия («Эдельвейс Л», СИА) (грузовые таможенные декларации, инвойсы, добавочные листы) - на 9 л.;

- Подтверждения платежей от ОАО «Энергомашбанк» и ЗАО «Центр автомобильной торговли» (выписки по счету, мемориальный ордер, платежные поручения) - на 9 л.;

- Подтверждения платежей от иностранной компании и ЗАО «Центр автомобильной торговли» (выписки по счету, платежные поручения) - на 6 л.;

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, предоставило экспертное заключение, в котором сравниваются свойства продукции выпускаемой правообладателем и лицом, подавшим возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв на 106 листах, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 10.04.2006, аргументируя их следующим:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена правообладателем с целью исключения появления на рынке товаров, схожих до степени смешения с также принадлежащими правообладателю товарными знаками Раймет/RIMET (св-ва №№ 129870, приоритет от 30.07.1993, 132883, приоритет от 24.06.1994, 176240, приоритет от 29.04.1997, 209040, приоритет от 13.05.1999);

- лицо, подавшее возражение, заведомо зная, что его действия носят умышленный характер, регистрирует на свое имя товарные знаки:

□ «remetall» св-во № 229005, приоритет от 10.07.2001 (вынесено решение ППС от 04.08.2004 и решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2005, в соответствии с которым регистрация признана недействительной полностью)

□ «Раймет/RIMET» св-во № 229384, приоритет от 21.05.2001 (вынесено решение ППС от 10.04.2006 в соответствии с которым регистрация признана недействительной полностью)

□ технология RuMET св-во № 204505, приоритет от 28.10.1999 (вынесено решение ППС от 28.10.2004 в соответствии с которым регистрация признана недействительной полностью)

□ подана заявка № 2005711324 на регистрацию товарного знака «R-METALL»;

- действия лица, подавшего возражение, заключающиеся в использовании сходного товарного знака с товарными знаками, принадлежащими правообладателю, ведут к падению объема продаж товаров, выпускаемых правообладателем, и соответственно многомиллионным убыткам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 25.09.2002 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в

себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 290905 является словесным обозначением, содержащим словесные элементы «РЕМЕТАЛЛ» и «REMETALL», выполненные в строку стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавита соответственно.

Анализ материалов, предоставленных лицом, подавшим возражение, показал, что Общество создано в 1997 году и осуществляет предпринимательскую деятельность в области производства и реализации смазочных материалов, в том числе препаратов-реметаллизантов. Из представленных материалов следует, что компания «ВМПАВТО» производит препарат «REMETALL» с октября 2001 года согласно техническим условиям ТУ 0257-007-45540231-2001, введенных в действие с 01.09.2001. География продаж охватывает многие города, расположенные на территории Российской Федерации и за ее пределами. На данную продукцию выданы сертификаты соответствия. Продвижение товара на рынке сопровождалось производством рекламной продукции и участием лица,

подавшего возражение в крупных специализированных выставках и рекламных компаниях.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о том, что обозначение «REMETALL» ассоциируется у потребителя с производителем препаратов-реметаллизантов ООО «ВМПАВТО».

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, выпускаемых лицом, подавшим возражение, показал следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Регистрация товарного знака № 290905 произведена в частности для таких товаров 04 класса МКТУ, как: «масла технические, масла моторные». Лицо, подавшее возражение, занимается производством препаратов-реметаллизантов. Реметаллизанты являются специальными добавками в автомобильные масла и относятся к классу специальных смазочных материалов.

Для определения однородности сравниваемых товаров следует оценить прежде всего основные признаки однородности, а именно: род (вид) товаров и их назначение.

Анализ товаров 04 класса МКТУ, а именно «масла технические, масла моторные», для маркировки которых предназначен оспариваемый товарный знак, показывает, что они относятся к одной родовой и видовой группе, а именно к смазочным материалам, что и препарат-реметаллизант, производимый лицом, подавшим возражение. Указанное утверждение находит отражение в экспертном заключении. Согласно современным представлениям смазочные материалы могут быть жидкими (масла), пластичными (консистентные смазки) и твердыми (твердые смазочные материалы). К разряду смазочных материалов относятся все

вещества, предназначенные для использования в парах трения для снижения усилий трения, уменьшения износа материала.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки товаров, которые имеют одно и то же назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей, т.е. для однородных товаров, являясь сопутствующими товарами.

Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.04.2006 и признать правовую охрану товарного знака «РЕМЕТАЛЛ REMETALL» по свидетельству № 290905 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

- 01 антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатика [за исключением бытовых]; антифризы; вода дистиллированная; нейтрализаторы токсичных газов; добавки для бензина очищающие; добавки химические для моторного топлива; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; катализаторы; клеи промышленные; мастики для шин; материалы для абсорбции масел синтетические; препараты вулканизирующие; препараты диагностические; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для удаления накипи [за исключением используемых для бытовых целей]; препараты коррозионные; препараты химические для конденсации; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; растворители для лаков; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; растворы для цинкования; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин.
- 02 грунтовки; красители; краски; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; мастики масляные [шпатлевки]; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные;

составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины.

- 03 препараты для полирования или придания блеска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; растворы для очистки; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях].
- 04 воск для промышленных целей; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жиры технические; масла горючие; топливо дизельное; топливо минеральное.
- 06 емкости для упаковки; металлы обычные, необработанные или частично обработанные, в том числе металлические порошки; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; сплавы серебро-никель.
- 16 афиши, плакаты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; вывески бумажные или картонные; газеты; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; календари; картон; каталоги; книги; конверты; наборы для письма; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; периодика; приборы письменные; продукция печатная; проспекты; этикетки [за исключением тканевых].
- 35 агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама;

реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

40 вулканизация [обработка материалов]; гальванопокрытие; закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; литье металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; серебрение; сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка]; хромирование; цинкование.

42 анализ химический; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.