

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.01.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕСУРС» по свидетельству № 166889, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РЕСУРС» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.08.1998 за № 166889 по заявке № 97715671/50 с приоритетом от 20.10.1997 на имя Акционерного общества закрытого типа «Высокодисперсные металлические порошки», Екатеринбург, в отношении товаров 01, 06 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «РЕСУРС» по свидетельству № 166889 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.02.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.04.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.04.2007, правообладатель представил Пояснения по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166889, в которых отмечает, что Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки» (далее – правообладатель) производит выпуск препарата «РЕСУРС», предназначенного

«для устранения износа, улучшения эксплуатационных характеристик двигателей грузовых автомашин». Препарат представляет собой ультрадисперсный порошок из мельчайших частиц металлических сплавов, дисперсионной средой для которых служит техническое масло. Препарат «предназначен для восстановления металлических поверхностей и работает как химическое вещество промышленного назначения». Одним из компонентов препарата является высокодисперсный порошок сплавов на основе меди, который по отношению к товарам 06 класса МКТУ «металлы обычные и их сплавы, антифрикционные сплавы» является видовым понятием.

Правообладателем были представлены копии следующих материалов, которые, по его мнению, доказывают использование товарного знака «РЕСУРС» по свидетельству № 166889:

- распечатка с сайта <http://www.fips.ru> – описание изобретений к патентам № 2113942, 2124556 на 12л. [1];
- рекламные буклеты 2 шт. [2];
- Сертификат АС 0207-01, выданный 11.07.2005, в Мюнхене и его перевод на русский язык на 2л. [3];
- Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ17.Н00301 на 1л. [4];
- Санитарно – эпидемиологическое заключение № 66.01.10.025. П.000051.01.02 от 16.01.2002 на 2л. [5];
- Технические условия ТУ 0257-031-12288779-2001 на 8л. [6];
- Договор № Е 2-2005 от 01.10.2005 и дополнение № 1 к нему на 4л. [7];
- Грузовая таможенная декларация 42697311 на 2л. [8];
- Conditions of contract (условия контракта), приложение к нему и товарно-транспортная накладная на 4л. [9];
- Договор купли-продажи № 99 от 15.01.2007 на 3л. [10];
- Товарная накладная № 107а от 30.01.2007 на 1л. [11];
- Дилерский договор № 03/СПб от 01.02.2004 и дополнение к нему на 5л. [12];

- Доверенности № 250 от 26.02.2004, № 202 от 15.03.2004, № 03 от 09.02.2004, № 325 от 12.02.2004 на 1л. [13]; № 303 от 09.04.2004 на 5л. [13];
- накладные № 35СПб, № 29СПб, № 8 СПб, № 9 СПб, № 48СПб на 5л. [14];
- Платёжные поручения на бл. [15];
- Дилерский договор № 73 от 25.02.2004 на 4л. [16];
- накладные № 469, № 40СПб, № 16СПб, № 50, на 4л. [17];
- Экспертное заключение Института металлургии УрО РАН № 1635204-1626/788 от 14.12.2006 на 2л. [18];
- Протокол КХА № 61 от 12.12.2006 и приложения к нему на 5л. [19];
- Решение Арбитражного суда гМосквы по делу № А4038311/06-15-278 на 3л. [20];

- Решение Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РиМЕТ по свидетельству № 129870 на бл. [21];

- Решение Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РиМЕТ по свидетельству № 132883 на 11л. [22].

До заседания коллегии Палаты по агентным спорам, состоявшемся 05.07.2007, правообладатель представил копии следующих материалов:

- Экспертное заключение № 16352-13-2527/399 от 15.06.2007 на 2л. [23];
- Протокол КХА № 34 от 15.06.2007 и приложения к нему на 5л. [24];
- Договор Купли-продажи № 96 от 01.04.2006, ~~в~~арная накладная № 126/1м от 03.04.2006, счёт-фактура № 126/1м от 03.04.2006, счёт № 155/1м от 03.04.2006 на 8л. [25];
- накладная № 16/СПб, счёт-фактура № 16/СПб от 25.02.2004 платёжное поручение № 36 от 09.04.2006; накладная № 40/СПб, счёт-фактура № 40/СПб от 30.03.2004, платёжное поручение № 317 от 13.04.2004 на бл. [26];
- Договор Купли-продажи № 127 от 28.03.2006, ~~о~~варная накладная № 133м от 05.04.2006, счёт-фактура № 133м от 05.04.2006, платёжное поручение № 59 от 17.05.2006, счёт № 156/1м от 03.04.2006 на 7л. [27];

- Дилерский договор № 73 от 25.04.2004, накладная № 469, счёт фактура № 315 от 20.04.2004, платёжное поручение № 46 от 26.04.2004, счёт № 352 от 19.04.2004 на 8л. [28];

- Дилерский договор № 03/СПб от 01.02.2004 и дополнение к нему, накладная № 29/СПб, доверенность № 202 от 15.03.2004, платёжное поручение № 341 от 08.04.2004, счёт № 3/СПб от 12.03.2004; счёт фактура № 35/СПб от 26.03.2004, счёт № 32/СПб от 20.03.2004, платёжное поручение № 344 от 09.04.2004; накладная № 8/СПб, доверенность № 303 от 09.02.2004, платёжное поручение № 274 от 27.02.2004, платёжное поручение № 280 от 05.03.2004, счёт № 10/СПб от 06.02.2004; накладная № 48/СПб, платёжное поручение № 286 от 09.03.2004, счёт № 12/СПб от 11.02.2004; на 20л. [29];

- Договор поставки № 128 от 01.07.2005, товарная накладная № 67 от 01.07.2005, счёт-фактура № 740 от 01.07.2005, платёжное поручение № 11 от 28.07.2005, платёжное поручение № 11 от 24.08.2005 на 7л. [30];

- Заявление Генерального директора Областного государственного унитарного предприятия «Нефтебаза «КРАСНЫЙ ЯР» № 165 от 25.02.2005, товарная накладная № 151 от 16.02.2005, счёт-фактура № 143 от 16.02.2005, доверенность № 126 от 21.02.2005, счёт № 67 от 25.01.2005, платёжное поручение № 233 от 08.02.2005 на бл. [31];

- Дилерский договор № 02 от 11.02.2005, товарная накладная № 166 от 18.02.2005, счёт-фактура № 156 от 18.02.2005, счёт № 176 от 18.02.2005, платёжное поручение № 64 от 09.03.2005 на 8л. [32].

Лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Отъём на материалы, представленные правообладателем, в котором отмечает следующее:

- относительно представленного правообладателем Заключения Института металлургии УрО РАН [18], в котором указано, что “препарат РЕСУРС работает как химическое вещество промышленного назначения и, безусловно, относится к товарам 01 класса МКТУ: химические продукты для промышленного использования, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей. Поскольку в состав препарата

входит порошок металлического сплава, препарат РЕСУРС можно также отнести к 06 классу МКТУ, в который входят металлы и сплавы металлов, следует отметить, что товарный знак «РЕСУРС» не может быть признан использованным в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества промышленного назначения», т.к. «является универсальным препаратом на основе фрикционного сплава. Восстанавливает и защищает от износа двигатели грузовых автомобилей», т.е. препарат «РЕСУРС» не является веществом и не имеет промышленного назначения (препарат – хим., фарм., Продукт лабораторного или фабричного изготовления лечебного или другого назначения; вещество – то, из чего состоит физическое тело (Современный словарь русского языка Санкт-Петербург, Норинт, 2006, с.602, 73 [33]);

- товарный знак «РЕСУРС» не может быть признан использованным и в отношении товаров 06 класса МК «металлы обычные, их сплавы антифрикционные сплавы», поскольку реализуется в жидком виде готовом к употреблению;

- в представленных Доюворах купли-продажи, поставки предметом договоров являются препараты автохимии, в товарных накладных, счетах фактурах, счетах, кроме наименования товара РЕСУРС, нет никаких сведений о товаре, таким образом, документы свидетельствуют о введении товара, маркированного обозначением “РЕСУРС” в гражданский оборот, но не позволяют идентифицировать товар, т.к. не содержат никаких сведений о товаре;

- в соответствии с экспертным заключением Органа по сертификации нефтепродуктов и газа АНО “ЦС ТЭР” препарат «РЕСУРС» относится к классу смазочных материалов специального назначения и представляет собой суспензию ультрадисперсного порошка в смазочном масле, содержание порошка составляет 5-10%, остальное - жидкий смазочный материал;

- согласно Общей части МКТУ готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией и назначением; если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по материалу, из которого они изготовлены, то в случае изготовления изделий из различных материалов их ~~следует~~

классифицировать по преобладающему в составе материалу; таким образом, и по назначению – устранение износа и уменьшение трения, и по преобладающему материалу – смазочному маслу, препарат РЕСУРС следует отнести к 04 классу МКТУ;

- в отношении товаров, маркированных товарным знаком «РЕСУРС», имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда г.Москвы о том, что препараты – реметаллизанты относятся к товарам 04 класса МКТУ – смазочные материалы (Дело № А 40-15142/-6-83-104).

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, делает вывод о том, что товарный знак «РЕСУРС» не может быть признан использованным в отношении товаров 01 и 06 классов МКТУ.

Лицо, подавшее заявление, представило копии следующих документов:

- Экспертное заключение Органа по сертификации нефтепродуктов и газа АНО «ЦС ТЭР» от 24.05.2007 на 2л. [34];
- Упаковки препарата «РЕСУРС» на 2л. [35];
- Чек на покупку препарата «РЕСУРС» на 1л. [36];
- Решение Арбитражного суда г.Москвы от 23.06.2006 по Делу № А 40-15142/-6-83-104 на 2л. [37];
- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 26.10.2006 по Делу № 09АП-11338/2006-АК на 3л. [38].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.11.2007, правообладатель представил Прайс-листы [39] на противоизносную продукцию, выпускаемую правообладателем, и ещё одну копию Дилерского договора № 03/СПб от 01.02.2004 с приложениями к нему, а также платёжное поручение № 626 от 27.07.2007 [33].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 29.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 166889 товарного знака «РЕСУРС» ввиду нижеследующего.

С учетом даты (18.08.1998) регистрации товарного знака «РЕСУРС» 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 (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Товарный знак «РЕСУРС» по свидетельству № 166889 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг МКТУ: 01 класс «химические вещества промышленного назначения», 06 класс «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы», 35 класс «реклама», 40 класс «обработка металлов», 42 класс «использование запатентованных изобретений и ноу-хау».

Следует заметить, что представитель правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 27.11.2007, заявил, что товарный знак «РЕСУРС» по свидетельству № 166889 не используется в отношении услуг, указанных в перечне свидетельства № 166889, а используется только в отношении товаров 01 и 06 классов, что, по его мнению, подтверждается представленными материалами.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Прежде всего, необходимо отметить, что в соответствии с материалами [6], [34] товар, маркированный товарным знаком «РЕСУРС», представляет собой суспензию ультрадисперсного порошка сплава на основе меди в смазочном масле, содержание порошка составляет 4-9%, остальное - жидкий смазочный материал.

Вещество – это «вид материи, которая обладает массой покоя. Состоит из элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов, мезонов и др.». «Вещества принято подразделять на простые и сложные (химические соединения). Простые вещества образованы атомами одного химического элемента и поэтому являются формой его существования в свободном состоянии. Сложные вещества образованы разными элементами и могут иметь состав постоянный или меняющийся в некоторых пределах» (Химическая энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1988, т.1, с.361).

Следовательно, препарат «РЕСУРС», о котором говорится в представленных правообладателем материалах, не является химическим веществом, а представляет собой смесь нескольких веществ, а именно: готовый продукт - суспензию ультрадисперсного порошка сплава на основе меди в смазочном масле. Поэтому препарат «РЕСУРС» не является «веществом» и не может быть отнесён к товарам 01 класса МКТУ «химические вещества промышленного назначения». Необходимо подчеркнуть, что в перечне товаров 01 класса МКТУ регистрации № 166889 указано именно «химические вещества промышленного назначения», а не «химические продукты». Какие-либо доказательства использования указанного препарата именно по промышленному назначению также представлены не были.

В соответствии с Общей частью Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (Москва, Федеральный институт промышленной собственности, 2001, с.9 [40]) готовые изделия классифицируются в основном в соответствии с их функцией или назначением (пункт (а)). Если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по материалу, из которого они изготовлены, то в случае изготовления изделия из различных материалов, его следует классифицировать по составу преобладающего в нём материала (пункт (е) [40]).

В соответствии с рекомендациями по классификации товаров указанный препарат «РЕСУРС» также не относится к товарам 06 класса МКТУ «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы», поскольку, как указывалось выше, представляет собой суспензию, основное содержание которой составляет масло.

Сказанное подтверждается Решением Арбитражного суда г.Москвы [37], оставленного без изменений Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда [38], в соответствии с которым препарат «РЕСУРС» является реметаллизантом, т.е. относится к категории смазочных материалов.

Что касается Экспертного заключения Института металлургии УрО РАН [23], то следует отметить, что оно относится к препарату «РиМЕТ-Т», а не к товару, маркированному товарным знаком «РЕСУРС».

Относительно представленных документов (Договоры, товарные накладные, счета-фактуры и др) следует отметить, что в них отсутствует какая-либо информация о товаре, маркированном товарным знаком «РЕСУРС». В связи со сказанным представленные документы не являются основанием для вывода об использовании товарного знака «РЕСУРС» в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества промышленного назначения» и 06 класса МКТУ «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы».

Представленные правообладателем прайс-листы и ассортимент продукции [39] не содержат каких-либо документов, подтверждающих введение в гражданский оборот препарата «РЕСУРС». О назначении указанного препарата сведения также отсутствуют.

Документы, доказывающие использование товарного знака «РЕСУРС» в отношении услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 166889, представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «РЕСУРС» по свидетельству № 166889 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне

регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.01.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака «РЕСУРС» по свидетельству № 166889.