

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление, поданное ООО «Краски и Покрытия», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «FEROX» по международной регистрации № 461378, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака " FEROX " произведена 29.06.1981 за № 461378. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ на имя MISAL AREXONS S.p.A., Италия (далее – правообладатель). Срок действия правовой охраны международной регистрации № R 461378 продлен до 29.06.2011.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны знака «FEROX» по международной регистрации № 461378 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее – Закон), а именно: по причине его неиспользования непрерывно на территории Российской Федерации в течение трех лет после его регистрации.

Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 14.03.2005, на заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам представил документы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака «FEROX» по международной регистрации № 461378 на территории Российской Федерации:

- письмо Органа по сертификации продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» от 07.10.2003 № 329 на 2л. [1];
- Аффидевит и его перевод от 12.12.2005 на 2л. [2];
- Контракт № 04-AR от 01.06.2003 на 4л.[3];
- Контракт № 25/0903 от 25.09.2003, Приложение к нему и Дополнительное Соглашение № 1 от 10.11.2004 на 10л.[4];
- Счет-фактура № 00000002 от 28.02.2005 на 1л. [5];
- Таможенные декларации и добавочные листы к ним на 50 л. [6];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.231.п.31523.10.2 от 29.10.2002 на 2л. [7];
- экспертное заключение органа по сертификации продукции сырьевых отраслей промышленности № 304-10/432 от 30.10.2002 на 1л.[8];
- письмо Всероссийского научно-исследовательского института сертификации № 101-ТК/176НК от 30.12.2004 на 1л.[9];
- Сертификат соответствия № РОСС ИТ.АЯ.НО2163 на 1л.[10];
- Счет-фактура 7 от 02.03.2005 на 2л. [11];
- Товарная накладная 7 от 02.03.2005 на 2л.[12];
- INVOICE № 214/04.03.2003 и перевод счета-фактуры на 8л.[13];
- итальянские таможенные декларации и перевод некоторых из них на 48л.[14];
- рекламный каталог [15];
- Дополнительное соглашение к дистрибьютерскому договору и его перевод на 2л.[16];
- Exclusive distribution agreement (эксклюзивное дистрибьютерское соглашение) от 12.06.2002 на 21л.[17];

- перевод Эксклюзивного дистрибьютерского договора, подписанного 12.06.2002 на 9л.[18];

- Договор от 15.03.2003 на 2л.[19];

- Договор № 101/03 от 01.01.2003 на 2л.[20];

- Договор № 203/03 от 03.06.2003 на 2л.[21];

- письма о реализации товаров, маркированных товарным знаком «FEROX» на 4л.[22].

Лицо, подавшее заявление, представило Отзыв на предоставленные правообладателем документы, в котором изложены следующие доводы:

- в представленных материалах отсутствуют какие-либо договоры о поставках в Россию из Болгарии товара под знаком «FEROX», следовательно, поставку такого товара в Российскую Федерацию нельзя считать соответствующей Закону «О товарных знаках...» и нельзя признать использование товарного знака законным;

- правообладатель представил копии документов, подтверждающих поставку фирмой Balkan Progetti MGMT в Россию товаров под маркой «Ferox Convertiruggine», т.е. вместо товарного знака «FEROX» поставляемые товары были маркированы знаком «Ferox Convertiruggine», который существенно отличается по существу фонетически и в смысловом отношении и не является зарегистрированным товарным знаком; кроме того, на основании таможенных деклараций можно сделать вывод о том, что фирма Misal Agexons поставляла в Болгарию товар под маркой «FEROX», а фирма Balkan Progetti MGMT поставляла в Россию товар под маркой «Ferox Convertiruggine»;

- в контрактах между фирмой Balkan Progetti MGMT и российскими фирмами «Дилсойл» и А.Х.А.Косметик прямо указано, что фирма Balkan

Progetti MGMT поставляет «автокосметику, автоаксессуары и средства по уходу за автомобилями»; таким образом, использование антикоррозионной краски для автомобилей под знаком «FEROX» сужает объем правовой охраны указанного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не считает возможным удовлетворить заявление от 14.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 461378.

С учетом даты поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие 17.10.92 (далее – Закон), и Правила.

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.

Знак по международной регистрации № 461378 представляет собой словесное обозначение «FEROX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, в соответствии с Законом составляет пять лет, предшествующих подаче заявления от 14.03.2005, т.е. с 14.03.2000 по 14.03.2005 включительно.

В указанный период правообладателями знака по международной регистрации № 461378 были следующие компании: «S.I.P.A.L. AREXONS S.P.A., SOCIETA ITALIANA PRODOTTI AUTO E LOCOMOZIONE» и «MISAL AREXONS S.p.A», Италия.

В качестве доказательств использования товарного знака «FEROX» на территории Российской Федерации его правообладателем - фирмой MISAL AREXONS S.p.A были предоставлены следующие сведения, принятые во внимание коллегией Палаты по патентным спорам.

Правообладателем был заключен Эксклюзивный дистрибьюторский договор, в котором указано, что фирма MISAL AREXONS S.p.A (далее – AREXONS) назначает болгарскую фирму Balkan Progetti Management Ltd (далее - Balkan Progetti) дистрибьютером товаров, которые она производит, при этом также указано, что фирма Balkan Progetti имеет право использовать товарные знаки, принадлежащие фирме AREXONS [17, 18]. Среди товаров, производимых фирмой AREXONS, в упомянутом соглашении указаны товары, маркированные товарным знаком «FEROX» ([17], с. 18).

Правообладатель представил также письменное показание под присягой управляющего Ангоры Массимо, в котором указано, что «компания Balkan Progetti Management Ltd была уполномочена MISAL AREXONS S.p.A заниматься распространением её продукции, включая товары, обозначенные знаком «FEROX», на рынках Восточной Европы, включая Болгарию и Российскую Федерацию, с 2002 года» [2].

Поставка товаров фирмы MISAL AREXONS S.p.A в Болгарию для фирмы Balkan Progetti подтверждается таможенными документами [14].

Фирмой Balkan Progetti были заключены контракты [3], [4] с хозяйствующими на территории Российской Федерации субъектами (ООО «Дилсойл» и ООО «А.Х.А.КОСМЕТИКА») с целью поставки в Россию товаров, в частности, антикоррозийной жидкости «FEROX CONVERTIRUGGINE» ([4], Приложение № 1, с. 5).

Указанные контракты были исполнены, о чем свидетельствуют таможенные документы [6], подтверждающие факт ввоза товаров на территорию России, и счет-фактура [5], удостоверяющий фактическую поставку товара и его стоимость.

Правообладателем представлены также Договоры фирмы ООО «А.Х.А.Косметик» с ООО «Китлон», ООО «Группа Эверест», ООО «Евромаркет» о продаже им товаров [19-21]. Розничная реализация товаров в соответствии с указанными договорами, в частности, антикоррозионных средств под товарным знаком «FEROX», подтверждается письмами [22].

Учитывая вышеприведенные материалы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования товарного знака «FEROX» в отношении товаров 02 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно: «вещества для предотвращения и очистки ржавчины» на территории России.

Относительно того, что в некоторых указанных выше документах говорится о товарах, маркированных обозначением «FEROX CONVERTIRUGGINE», необходимо отметить следующее. Слово «CONVERTIRUGGINE» может быть переведено с итальянского языка, в частности, как «преобразователь ржавчины» (Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.203, 739). Следовательно, это слово указывает на свойства, назначение товара. Поэтому следует признать, что в указанных документах говорится о товаре, маркированном товарным знаком «FEROX», с указанием свойств и назначения этого товара. Сказанное косвенно подтверждается рекламным каталогом [15], в котором на странице 24 представлено антикоррозионное средство «FEROX» в упаковке, на которой крупными буквами написано «FEROX», что позволяет индивидуализировать товар конкретного производителя. Слово «CONVERTIRUGGINE» выполнено значительно более мелкими буквами и воспринимается как указание на назначение товара. Кроме того, следует подчеркнуть, что в Эксклюзивном дистрибьюторском договоре [17], в упоминаемых выше письмах [22] указан именно товар «FEROX».

Что касается сужения правовой охраны рассматриваемого знака «FEROX» в отношении товаров только для автомобилей, о чем упоминает лицо, подавшее заявление, в Отзыве на представленные правообладателем документы, то необходимо отметить следующее.

Как следует из представленных документов, например, [4], [5], [6], [15], [22], товарным знаком «FEROX» маркируется антикоррозионное средство. Под коррозией подразумевается взаимодействие металлической поверхности с окружающей средой, что приводит к разрушению металла (Краткая химическая энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1963, т.2, с.722). При этом ионно-электронный механизм коррозии одинаков и для автомобилей, и для других металлических поверхностей, взаимодействующих с внешней средой. Поэтому очевидно, что антикоррозионное средство для автомобилей также может быть использовано для других металлических предметов, подвергающихся коррозии. Следовательно, основания для ограничения перечня товаров 02 класса МКТУ, указанных в международной регистрации № 461378, отсутствуют.

Следует также заметить, что, как следует из описания состава и свойств товара «FEROX» [6], [15], указанное антикоррозионное средство не только преобразует ржавчину, но и блокирует коррозионный процесс, предохраняет металл от ржавчины, поэтому на новых поверхностях оно может быть использовано как средство для предотвращения ржавчины.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении действия международной регистрации № 461378.

Доводы, изложенные в Особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам от лица, подавшего заявление, в основном повторяют доводы, изложенные в Отзыве на предоставленные правообладателем документы, проанализированные выше.

Относительно Генеральной доверенности, выданной правообладателем своему представителю П.С.Селезеву, необходимо отметить следующее.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 185-189) доверенность, представляемая юридическим лицом, должна быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством той страны, где она составлялась. С учетом норм международных договоров, участницей которых является Российская Федерация, в частности, Договора о законах по товарным знакам (TLT) (Женева, 27 октября 1994 года), представленная доверенность не должна быть легализованной и не может быть непризнанной.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 14.03.2005 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 461378 знака «FEROX».