

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.05.2007. Данное заявление подано компанией «Шек Баутайле ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного "ИЗОКОР" по свидетельству №152740 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Товарный знак "ИЗОКОР" был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.1997 за №152740 на имя Научно-производственного предприятия "Изолан", Россия. Роспатентом 25.07.2003 были внесены изменения в наименование правообладателя – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Изолан" (далее – правообладатель). В настоящее время правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью "Изолан" в соответствии с договором об уступке товарного знака в отношении всех товаров, зарегистрированным Роспатентом 11.09.2007 за № РД0026380, сведения о чем опубликованы 25.10.2007. Регистрация действует в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия продлен до 05.01.2016.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.05.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИЗОКОР» по свидетельству №152740 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров 01 и 17 классов МКТУ.

В адрес правообладателя (ООО Научно-производственное предприятие «Изолан», 600016, г. Владимир, ул.Б.Нижегородская, 81) и его представителя (600016, г. Владимир, ул. Фрунзе, 77, НПП "Изолан") в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем 08.10.2007 был представлен отзыв на заявление от 14.05.2007, существо доводов которого сводится к следующему:

- продукция с наименованием «ИЗОКОР» выпускается ООО НПП «Изолан» с 1997 г. в виде следующих марок: «Изокор-105МГ», «Изокор-135», «Изокор-140», технические условия на эти марки были разработаны в 1997 и 2006 г.г.;

- сведения о производителе, физико-механических свойствах, упаковке товара с маркой «ИЗОКОР» содержатся в рекламных изданиях, веб-сайте ООО НПП «Изолан», научных монографиях и сертификатах;

- «Изокор-140» включен в «Реестр технической документации (ТД) нефтегазовой компании ОАО ВНИИСТ» и рекомендован к закупке предприятиями, входящими в группу компаний «Транснефть»;

- основными потребителями продукции различных марок «ИЗОКОР» являются крупные строительные и нефтегазовые компании, которым продукция с маркой «ИЗОКОР» поставляется в герметично закрытой таре (бидоны, бочки, контейнеры, железнодорожные цистерны);

- объем выпуска ООО НПП «Изолан» товаров, маркированных товарным знаком «ИЗОКОР», характеризуется следующими цифрами: 1997-2000 г.г. выпущено и реализовано «ИЗОКОР-105МГ» - 1386 кг, 2000-2007 г.г.: «ИЗОКОР-105МГ» - 90124 кг, «ИЗОКОР-135» - 21548 кг, «ИЗОКОР-140» - 840 кг;

- вышеизложенное обусловило, что ООО НПП «Изолан» в течение десятилетнего периода непрерывно использовало оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров 01, 17 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- технические условия на пенополиуретановое покрытие «Изокор-105МГ» на 2 л. [1];

- технические условия на компонент «Изокор А-135» на 1 л. [2];

- технические условия на пенополиуретановое покрытие «Изокор-135» на 2 л. [3];
- технические условия на компонент «Изокор Б-135» на 1 л. [4];
- технические условия на компонент «Изокор А-140» на 1 л. [5];
- технические условия на компонент «Изокор Б-140» на 1 л. [6];
- технические условия на антикоррозионное покрытие «Изокор А-140» на 4 л. [7];
- рекламные листовки на покрытия «Изокор-135» и «Изокор-140» на 2 л. [8];
- копии листов «Общероссийского строительного каталога», СК-4, выпуск 4, Москва, 2006 на 2 л. [9];
- сертификат соответствия на «Изокор-140» на 2 л. [10];
- копии страниц книги «Применение пенополиуретана в строительных ограждающих конструкциях энергоэффективных зданий», Самара, 2006 на 3 л. [11];
- письмо ОАО ВНИИСТ № 912-165552 от 18.05.2007 на 4 л. [12];
- примеры этикеток на 1 л. [13];
- договор о намерениях № 178 от 02.04.2004 на 1 л. [14];
- договор поставки № 119 от 13.04.2005 на 2 л. [15];
- товарные накладные: № 1798 от 27.04.2004, № 415 от 04.03.2004 на 4 л. [16];
- письма, касающиеся регистрации договора о передаче исключительного права на оспариваемый товарный знак на 3 л. [17].

Лицо, подавшее заявление, надлежащим образом ознакомленное с материалами отзыва, представило на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2007, дополнительные материалы, доводы которых сводятся к следующему:

- титульные листы технических условий, материалы ОАО ВНИИСТ, сертификат соответствия и другие документы не могут быть приняты в качестве доказательства введения продуктов марки «ИЗОКОР» в оборот, поскольку не показана их взаимосвязь с конкретными товарно-распорядительными документами, т.е. отсутствует использование знака непосредственно на товарах;
- в представленных правообладателем договорах отсутствуют сведения об исполнении указанных договоров и передаче контрагентам указанной в договорах

номенклатуры товаров, при этом на товарной накладной № 1798 от 27.04.2004 отсутствуют отметки о принятии груза получателем;

- как следует из представленных правообладателем сведений о компонентах и покрытии «Изокор-135», производимые и поставляемые под этой маркой продукты являются жидкими компонентами (А и Б), которые при совместном их нанесении на некую подложку позволяют получать полиуретановое защитное покрытие. Особо подчеркивается, что правообладатель производит и вводит в оборот именно жидкие продукты-полуфабрикаты, а не само покрытие, которое является производным продуктом и изготавливается рабочими (строителями, ремонтниками) из поставляемых полуфабрикатов уже на месте нанесения (напыления);

- согласно словарно-справочной литературе: двухкомпонентный жидкий продукт (жидкая система компонентов «Изокор-135»), из которого методом напыления может быть получено полиуретановое покрытие, может быть проклассифицирован как разновидность полиуретанового лака, т.е. товара 17 класса МКТУ: «краски, лаки изоляционные»;

- оспариваемая регистрация действует в отношении более широкой номенклатуры товаров, к которой, например, могут быть отнесены твердые пластмассы, твердые химические вещества для промышленных целей и другие, не производимые и не поставляемые правообладателем.

Для подтверждения изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены копии страниц Химического энциклопедического словаря, М., 1983 на 2 л. [18].

Правообладателем 25.12.2007, 12.02.2008 и 13.02.2008 были приведены дополнительные доводы:

- на товарной накладной № 1798 от 27.04.2004 сделана отметка продавца о том, что груз был отправлен железнодорожным транспортом. В этом случае следует руководствоваться правилами оформления товарно-транспортных накладных для перевозки грузов посредниками – транспортными предприятиями (в частности, четвертый экземпляр прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю);

- покрытие «Изокор-135» - напыляемое, получаемое на основе двух компонентов на месте применения и предназначенное для гидромеханозащиты теплоизоляционных пенополиуретановых покрытий, для гидроизоляции бетонных кровель, а также для предохранения строительных конструкций и оборудования от эрозионного и абразивного износа и коррозии, для герметизации и гидроизоляции. Его физико-механические показатели показывают, что покрытие является твердым материалом и не относится к жидкостям. Испытания покрытия проводятся в соответствии с п. 3.3 ТУ на образцах 500x500x10 мм, получаемых на подложку;

- покрытие «Изокор-140» - напыляемое, получаемое на основе полиэфирного и изоцианатного компонентов непосредственно на месте применения и предназначенное для антикоррозионной защиты подземных и наземных трубопроводов, прокладываемых во влажных и заболоченных грунтах, для гидромеханозащиты бетонных кровель, полов и балконов, для предохранения строительных конструкций и оборудования от эрозионного и абразивного износа и коррозии, для герметизации, гидроизоляции;

- вещество – это одна из форм существования материи: простые и сложные чистые вещества, между которыми протекают химические реакции. Полиуретаны – полимеры, содержащие в основной цепи уретановые группы, выпускаются в виде пенополиуретанов или композиций, предназначенных для их получения, применяются также в производстве пластмасс. Свойства пластмасс можно модифицировать, например, использованием полиолов и диизоцианатов при получении полиуретанов;

- в результате смешения компонентов «Изокор А» и «Изокор Б» происходит химическая реакция с образованием твердого покрытия «Изокор», обладающего физико-механическими характеристиками, отличающимися от характеристик исходных компонентов, представляющих собой вязкие жидкости. Химическая реакция сопровождается выделением газообразных отходов. Транспортировка исходных компонентов осуществляется, в частности, в стальных бочках;

- оспариваемый товарный знак использовался не только в отношении компонентов «Изокор А» и «Изокор Б», но и для конечного продукта «Изокор», что подтверждается разработкой технической документации (соответствующие

технические условия (далее – ТУ)). Отнесение покрытия «Изокор» к пластмассам подтверждается, в частности различными ГОСТами;

- понятие «конопачение» происходит от глагола «конопатить» - забивать щели, пазы пенькой, паклей, хлопком, мхом, изолирующим материалом, что позволяет говорить об использовании товарного знака в отношении товара «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции»;

- на промышленное применение товаров, для которых зарегистрирован товарный знак «ИЗОКОР», указывает, в частности, приведенное в экспертном заключении назначение: для применения в составе объектов магистральных нефтепроводов, для антикоррозионной защиты соединительных деталей и задвижек магистральных трубопроводов подземной и надземной прокладки и нанесения в заводских или трассовых условиях;

- отнесение покрытия «Изокор» только к категории товаров «краски, лаки изоляционные» противоречит представленным правообладателем официальным заключениям, которые основаны на результатах испытаний и исследований.

Для подтверждения изложенных доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- договор № 119 от 13.04.2005 на 4 л. [19];
- платежное поручение № 300 от 15.08.2005, счет № 2312 от 04.08.2005 на 3 л. [20];
- товарная накладная № 2046 от 12.08.2005, счет-фактура № 3396 от 12.08.2005 на 4 л. [21];
- товарная накладная № 1798 от 27.07.2004, счет № 2257 от 27.07.2004, счет-фактура № 2957 от 27.07.2004 на 6 л. [22];
- платежное поручение № 592 от 19.02.2004, товарная накладная № 337 от 26.02.2004, счета-фактуры № 592 от 19.02.2004, №532 от 26.02.2004, счет № 405 от 18.02.2004 на 7 л. [23];
- платежное поручение № 212 от 03.09.2004, товарная накладная № 1815 от 05.09.2003, счет-фактура № 2896 от 05.09.2003, счет № 2138 от 27.08.2003, платежное поручение № 211 от 29.08.2003 на 9 л. [24];
- копии страниц 296, 426, 467 словарного издания на 3 л. [25];
- запрос от ЗАО «САПСАН» на 1 л. [26];

- распечатки словарей из сети Интернет (<http://slovari.yandex.ru>) на 6 л. [27];
- копии ТУ на «Изокор-135», «Изокор А-135», «Изокор Б-135», «Изокор-140», «Изокор А-140», «Изокор Б-140» на 23 л. [28];
- распечатки с различных сайтов сети Интернет на 6 л. [29];
- копия страниц «Большого энциклопедического словаря. Химия», Москва, 2000 на 5 л. [30];
- копия страниц «Толкового словаря русского языка», С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, 2000 на 2 л. [31];
- сертификат соответствия и материалы сертификационной проверки производства антикоррозионного покрытия «Изокор 140» на 6 л. [32].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИЗОКОР» по свидетельству № 152740 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (16.05.1997) товарного знака по заявке №96700101/50 правовая база для рассмотрения заявления от 14.05.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого

лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Товарный знак «ИЗОКОР» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 14.05.2002 по 13.05.2007 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ИЗОКОР" по свидетельству № 152740 в отношении товаров 01 класса МКТУ – «пластмассы необработанные, химические вещества для промышленных целей» и 17 класса МКТУ – «полуфабрикаты и пластмассы для промышленных целей, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, соединения для труб неметаллические, составы для защиты зданий от влажности».

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Согласно представленным документам на продукцию с наименованием «ИЗОКОР» ООО НПП «Изолан» были разработаны технические условия (далее – ТУ) (начиная с 1997 г.), а также получены сертификаты соответствия [1-7, 28, 32]. В ТУ представлены: полиуретановое покрытие, антикоррозионное покрытие и компоненты, из которых эти покрытия получаются. Данная продукция маркируется обозначениями «Изокор-105МГ», «Изокор-135», «Изокор-140».

Комплект материалов [14-16, 19-24]: товарные накладные, счета, счета-фактуры, платежные поручения, подтверждает производство и реализацию товара – «Система компонентов Изокор». Из представленных материалов следует, что данная система – это два компонента «А» и «Б» для покрытий «Изокор-135» и «Изокор-140», при этом покрытия получаются непосредственно на месте соединения двух компонентов и как готовое изделие маркироваться оспариваемым товарным знаком не могут. Кроме того, правообладателем указано, что реализуются именно два компонента, а не само покрытие, которое

правообладатель получает только для проведения испытаний на образцах 500x500x10 мм.

Правообладателем представлены примеры этикеток [13], которые также свидетельствуют о маркировке не покрытия «Изокор», а системы двух компонентов «Изокор А» и «Изокор Б».

Согласно представленным документам [1-12, 27-32] компоненты «А» и «Б» покрытий являются жидкими химическими веществами и поставляются в герметично закрытой таре (бидоны, бочки, контейнеры, железнодорожные цистерны). Реализуемый товар имеет достаточно узкое назначение и область потребления: основными потребителями продукции различных марок «ИЗОКОР» являются крупные строительные и нефтегазовые компании (т.е. для промышленных целей).

Таким образом, реализуемую правообладателем систему компонентов, маркируемую оспариваемым товарным знаком «ИЗОКОР», следует отнести к товару 01 класса МКТУ: «химические вещества для промышленных целей».

Во всех представленных документах (ТУ, договорах, этикетках и т.д.) помещалось словесное обозначение «Изокор», воспроизводящее товарный знак по свидетельству № 152740, но выполненное строчными буквами, буква «И» - заглавная. В силу того, что использование строчных и заглавных букв не меняет отличительных черт самого знака, Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «ИЗОКОР» по свидетельству № 152740 в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические вещества для промышленных целей».

В то же время, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №152740 в отношении товара 01 класса МКТУ: «пластмассы необработанные» и товаров 17 класса МКТУ: «полуфабрикаты и пластмассы для промышленных целей, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, соединения для труб неметаллические, составы для защиты зданий от влажности», необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Действительно, в результате смешения компонентов «Изокор А» и «Изокор Б» происходит химическая реакция с образованием твердого покрытия «Изокор», обладающего физико-механическими характеристиками, отличающимися от характеристик исходных компонентов, представляющих собой вязкие жидкости. Однако, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о производстве и реализации самого твердого покрытия и его маркировке оспариваемым товарным знаком.

Утверждение правообладателя о том, что использование оспариваемого товарного знака для конечного продукта «Изокор» подтверждается разработкой технической документации, не может быть признано убедительным, поскольку при оценке доказательств на предмет фактического использования товарного знака учитываются непосредственно товары, вводимые в гражданский оборот под этим знаком, а не результат применения этих товаров.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ИЗОКОР» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 01 класса МКТУ и всех товаров 17 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 14.05.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.05.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ИЗОКОР" по свидетельству № 152740, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

Г

Г

(511)

01 - химические вещества для промышленных целей.