

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, 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 на территории Российской Федерации знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167, при этом установлено следующее.

Знак «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 с конвенционным приоритетом от 10.09.2002 был зарегистрирован 05.02.2003 на имя FINE METALL POWDERS COMPANY, г.Екатеринбург, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 04 и услуг 37 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 знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 полностью в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления, в соответствии с пунктом 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.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.04.2007, правообладатель представил Пояснения по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной

регистрации № 800167 в связи с его неиспользованием, в которых отмечает следующее:

- препарат «РЕМЕТАЛЛ» предназначен для устранения износа, улучшения эксплуатационных характеристик двигателей всех типов, что указано на упаковке и в Технических условиях;

- препарат «РЕМЕТАЛЛ» представляет собой ультрадисперсный порошок из мельчайших частиц металлических сплавов, дисперсионной средой для которых служит техническое масло, т.е. это типичная коллоидная система, относящаяся к химическим веществам; данный препарат предназначен для восстановления механических поверхностей и работает как химическое вещество промышленного назначения, в связи с чем данный препарат относится к товарам 01 класса МКТУ «химические продукты для промышленного использования, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей»;

- поскольку препарат «РЕМЕТАЛЛ» содержит в своём составе масло, которое выполняет две функции: доставляет мелкодисперсный металлический порошок к поверхности трущихся деталей и участвует в процессе работы двигателей, создавая среду, обеспечивающую оптимальный процесс износа трущихся поверхностей, указанный препарат относится к товарам 04 класса МКТУ «промышленные масла и смазки, нехимические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей, смазки».

Правообладателем были представлены копии следующих материалов, которые, по его мнению, доказывают использование знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167:

- распечатка с сайта <http://www.fips.ru> – описание изобретений к патентам № 2113942, 2124556 на 12л. [1];
- рекламный буклет, упаковки препарата «РЕМЕТАЛЛ» на 2л. [2];
- Сертификат, выданный 11.07.2005 в Мюнхене, и его перевод на русский язык на 2л. [3];

- Санитарно – эпидемиологическое заключение № 66.01.10.025. П.000051.01.02 от 16.01.2002 на 2л. [4];
- Технические условия ТУ 0257-025-12288779-2005 на 13л. [5];
- Договор № Е 1-2005 от 07.02.2005 и приложение к нему, Договор № Е 2-2005 от 01.10.2005 и дополнение к нему на 9л. [6];
- Грузовые таможенные декларации 39156193, 42697311 и документы к ним на 7л. [7];
- товарно-транспортные накладные от 15.02.2005, от 14.10.2005 на 2л. [8];
- товарная накладная № 1362 от 14.10.2005 на 1л. [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 от 10.01.2007 и приложение № 1 к нему на 4л. [12];
- товарная накладная № 1166 от 31.01.2007 на 1л. [13];
- Решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.02.2005 по Делу № А40-62493/04-83-619 на 3л. [14];
- Решение Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “РиМЕТТ” по свидетельству № 132883 на 11л. [15];
- Решение Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против регистрации товарного знака «remetall» по свидетельству № 229005 на 10л. [16];
- Заявление о нарушении антимонопольного законодательства на 5л. [17];
- Политехнический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1989 на 1л. [18];
- Решение Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны знаку «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 на 19л. [19].

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

- Экспертное заключение № 16358-13-2115/232 от 13.06.2007 на 2л. [20];
- Договор Купли-продажи № 96 от 01.04.2006, товарная накладная № 126/1м от 03.04.2006, счёт-фактура № 126/1м от 03.04.2006, счёт № 155/1м от 03.04.2006, платёжное поручение № 647 от 16.05.2006 на 8л. [21];
- Договор поставки № 128 от 01.04.2005, товарная накладная № 767 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. [22];
- Дилерский договор № 02 от 11.01.2005, 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. [23];
- Договор Купли-продажи № 127 от 28.03.2006, товарная 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. [24];
- Письмо Генерального директора Областного государственного унитарного предприятия «Нефтебаза «КРАСНЫЙ ЯР» № 165 от 25.01.2005, товарная накладная № 152 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 6л. [25];
- Уведомления ФГУ «Палата по патентным спорам» от 23.04.2007 на 2л. [26];
- Свидетельство № 42112 о Государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ВМП-АВТО» на 1л. [27];
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО» на 4л. [28];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1л. [29].

На заседании коллегии, состоявшемся 27.11.2007, правообладатель представил копии следующих материалов:

- Прайс-листы на противоизносную продукцию РИМЕТ и ВЫМПЕЛ; Прайс-листы на продукцию технологии РИМЕТ на 13л. [30];

- Счёт № 2880 от 22.11.2007, платёжное поручение № 51 от 23.11.2007 на 2л. [31];

- Дополнительное соглашение от 17.10.2007 к Договору купли-продажи № 99 от 15.01.2007 на 1л. [32];

- Дилерский договор № 03/СПб от 01.02.2004 и дополнение к нему; Приложения № 1 и № 2 к указанному договору на 8л. [33];

- Постановление № КА-А40/9675-07 Федерального Арбитражного суда Московского округа от 26.10.2006 по Делу № А40-5584/07-93-58 на 2л. [34].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.03.2008, правообладатель представил Решение Арбитражного суда г.Москвы от 15.02.2008 по Делу № А40-5584/07-93-58 на 6л.[35] и флакон препарата «РЕМЕТАЛЛ» в упаковке [36].

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 знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (05.02.2003) регистрации знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Знак «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг МКТУ: 01 класс «chemical products for industrial use, chemical additives for motor fuel, chemical additives for motor oil, chemical additives for gearbox oil for cars» - «химические продукты промышленного назначения, химические добавки для моторного топлива, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей», 04 класс «industrial oils and greases; non-chemical additives for motor oil, non-chemical additives for gearbox oil for cars; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor gasoline), non-chemical additives for motor fuel» - «промышленные масла и смазки, нехимические добавки для моторных топлив, нехимические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей; смазки; пылесорбирующие, увлажняющие, связующие композиции: топлива (включающие моторный бензин); нехимические добавки для моторных топлив», 37 класс «restoration of metal surfaces by covering them with a protective metal coat» - «восстановление металлических поверхностей покрытием их защитным металлическим слоем».

Следует заметить, что представитель правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 27.11.2007, заявил, что знак «РЕМЕТАЛЛ» не используется в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне

международной регистрации № 800167, а используется только в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, что, по его мнению, подтверждается представленными материалами.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Прежде всего, необходимо отметить, что в соответствии с Экспертным заключением [20] товар, маркированный товарным знаком «РЕМЕТАЛЛ», представляет собой суспензию ультрадисперсного бронзового порошка в индустриальном масле, массовая доля ультрадисперсного порошка – 9-12% [5].

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)).

С учётом того, что функция или назначение препарата «РЕМЕТАЛЛ» - это «устранение износа, улучшение эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей» [5], [30], препарат «РЕМЕТАЛЛ», о котором говорится в представленных правообладателем материалах, может быть отнесён к товарам 01 класса МКТУ: «химические добавки для моторного топлива, химические добавки для моторного масла, химические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей».

К товарам 04 класса МКТУ «промышленные масла и смазки, нехимические добавки для моторных топлив, нехимические добавки для трансмиссионного масла для автомобилей; смазки; пылесорбирующие, увлажняющие, связующие композиции: топлива (включающие моторный бензин); нехимические добавки для моторных топлив» препарат «РЕМЕТАЛЛ», судя по представленным материалам, не относится, так как, во-первых, представляет собой суспензию химических веществ и не является нехимической добавкой, а во-вторых, препарат не используется самостоятельно в виде смазочного масла, а применяется как добавка в моторное масло, поэтому не относится собственно к промышленным маслам и смазкам и другим указанным композициям. Доказательств использования товара, маркированного указанным знаком, в отношении этих товаров представлено не было.

Какие-либо доказательства использования указанного препарата именно по промышленному назначению также представлены не были.

Вместе с тем, договоры, представленные к ним товарно-транспортные накладные, грузовые таможенные декларации [6], а также договоры и представленные к ним товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения, например, [21] - [25], позволяют сделать вывод о том, что правообладатель использовал знак «РЕМЕТАЛЛ» для маркировки товаров определённого вида [5].

Что касается использования знака «РЕМЕТАЛЛ» в отношении услуг 37 класса МКТУ «restoration of metal surfaces by covering them with a protective metal coat» - «восстановление металлических поверхностей покрытием их защитным металлическим слоем», то каких-либо доказательств использования указанного знака в отношении этих услуг представлено не было.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для досрочного прекращения правовой охраны знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «РЕМЕТАЛЛ» по международной регистрации № 800167 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ: «chemical additives for motor fuel, chemical additives for motor oil, chemical additives for gearbox oil for cars».