

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 (далее – Кодекс), 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 24.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СУПЕРПЛАСТ» по свидетельству №295949, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004711045/50 с приоритетом от 20.05.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 26.09.2005 за № 295949 в отношении товаров 01, 02, 17, 20, 27 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СУПЕРПЛАСТ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак «СУПЕРПЛАСТ» по свидетельству №295949 является комбинированным, состоит из словесного элемента «СУПЕРПЛАСТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде комбинации прямоугольников и треугольников. Правовая охрана предоставлена в черном, белом и оранжевом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 295949 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что основной хозяйственной деятельностью лица, подавшего заявление, является производство, хранение и продажа пластифицирующих добавок под названием «СУПЕРПЛАСТ» для бетонов и растворов.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №295949 в отношении части товаров 01 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.07.2010, лицом, подавшим заявление был ограничен перечень товаров, подлежащих досрочному прекращению товарами 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях».

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 03.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.07.2010 года, с приложением копии заявления от 24.05.2010.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- общество с ограниченной ответственностью «СУПЕРПЛАСТ» начало свою деятельность в 1992 году. В 2002 году был учрежден Клинский филиал ООО «СУПЕРПЛАСТ», основными видами деятельности которого стало создание опытно-промышленных производств, выпуск мономеров, олигомеров, полимеров, полимерных композиционных материалов и изделий из них, проведение опытно-конструкторских и пуско-наладочных работ в области химической технологии получения, оценки качества и переработки полимерных материалов, разработка экологически чистых производств и переработки полимерных материалов, а также использования полимерных отходов, включая сбор, приобретение, транспортировку и переработку полимерных материалов;

- ООО «СУПЕРПЛАСТ» производит составы для эпоксидных наливных полов «СУПЕРПОЛ», эпоксидные смолы, связующие, клеевые композиции; аминные отвердители для эпоксидных смол, связующих, клеев и компаундов; вибропоглощающие компоненты и материалы; термостойкие полиамидные связующие, материалы; кремниорганические смолы, лаки, связующие материалы; профильные изделия из термопластов;

- правообладатель осуществляет производство товаров, включенных в 1 класс МКТУ, как на основании собственных технологий, так и на основании приобретенных по договорам. В 2004 году правообладатель заключил договор на передачу «ноу-хау» с ФГУП «ВИАМ», на основании которого правообладатель приобретает неисключительное право на использование опыта, знаний, «ноу-хау» в целях изготовления и реализации продукции.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «СУПЕРПЛАСТ» по свидетельству №295949 в отношении товаров 01 класса МКТУ:

1. Положение о филиале, уведомление о постановке на учет в налоговом органе;
2. Свидетельство о регистрации права собственности;
3. Фотографии зданий, цехов и лаборатории;
4. Номенклатура смол, полимерных связующих, клеев, композиций и материалов для промышленного и бытового применения;
5. Санитарно-эпидемиологические заключения;
6. Технические условия;
7. Сведения об отгрузке произведенной продукции за период 2007 – 2010 гг;
8. Договор на передачу «ноу-хау» от 18.06.2004;
9. Лицензионный договор № 924 – 9 -14 от 07.05.2009;
10. Договоры поставки, платежные поручения, товарные накладные и счета – фактуры;
11. Распечатки с сайта [www.superplast.ru](http://www.superplast.ru);
12. Распечатка с сайта whois.nic.ru;
13. Макеты этикеток, размещаемых на упаковках товаров;
14. Образец упаковочной ленты,
15. Реклама и публикации в российских и зарубежных средствах массовой информации, справочниках и материалах по итогам научных конференций;
16. Фотографии продукции, маркированной товарным знаком «СУПЕРПЛАСТ».

На основании вышеизложенного правообладатель просит оказать в удовлетворении заявления от 24.05.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 295949.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.05.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.05.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое

право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (24.05.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 24.05.2007 по 23.05.2010, включительно.

С учетом установленной заинтересованности объемом доказывания является использование товарного знака в отношении части товаров 01 класса МКТУ, а именно: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях».

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, лицензиат или иное надлежащее лицо использовал товарный знак «СУПЕРПЛАСТ» по свидетельству №295949 в отношении части товаров 01 класса МКТУ.

Представленные договоры, товарные накладные, платежные поручения [10] содержат информацию о продаваемом товаре. Согласно представленной документации ООО «СУПЕРПЛАСТ» производит и вводит в гражданский оборот следующие товары:

- ленту бордюрную садовую;
- смолы;
- отвердители;
- связующее;
- заготовки из полиамида;
- прессматериалы;
- клей компаундный;
- пенообразователь.

Все вышеуказанные товары относятся к товарам, включенным в 01 класс МКТУ, и представлены в перечне спорной регистрации. Так, товар «лента бордюрная» относится к продуктам для использования в садоводстве. Товары «отвердители; смолы» относятся к эпоксидным смолам, товар «связующее» относится к клеящим веществам для промышленных целей. Такие товары как «прессматериалы» относятся к необработанным пластическим материалам, «пенообразователь» к составам для тушения огня. Все вышеуказанные продукты включены в перечень свидетельства, однако не подлежат рассмотрению в рамках заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Сведений об использовании товарного знака для маркировки химических продуктов, предназначенных для использования, в промышленных целях правообладателем не представлено.

Представленные сведения об участии в выставках «Химия – 2007» и «Химия – 2009» не содержат упоминания о маркировке представленной продукции компании правообладателя, в связи с этим они не могут служить доказательством использования товарного знака в отношении исследуемых позиций.

Рекламная продукция, изготовленная по заказу правообладателя, использовалась для рекламы самого правообладателя и не может свидетельствовать об использовании товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает материалами, доказывающими использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», в установленные законодательством Российской Федерации сроки, и следовательно, не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления.

В палату по патентным спорам 13.07.2010 поступило особое мнение от правообладателя, доводы которого заключаются в том, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам исследовала документы, представленные в качестве подтверждения заинтересованности. Лицом, подавшим заявление, был представлен договор о совместной деятельности с ООО «КОМПОНЕНТ». Предметом договора является объединение усилий и вкладов, для осуществления совместной деятельности, а именно для производства химических добавок для бетонов, растворов и сухих строительных смесей, маркируемых обозначением «СУПЕРПЛАСТ», и его дальнейшего введения в

гражданский оборот. Указанный договор свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего заявление, в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СУПЕРПЛАСТ», в связи с его использованием.

Доводы правообладателя, изложенные в особом мнении, поступившем в палату по патентным спорам 06.08.2010, повторяют доводы, изложенные в отзыве, оценка которым была дана выше по тексту заключения, и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 24.05.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №295949, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(591)

чёрный, белый, оранжевый

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

01 - химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т. п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

40 - обработка материалов.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.