

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Патентный поверенный», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭР» по свидетельству № 225481, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ЭР» по заявке № 2001734853/50 с приоритетом от 14.11.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.10.2002 за № 225481 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИНАДАГС», Москва, ул.М.Дмитровка, д.8, строение 2, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации (далее – правообладатель). В настоящее время в связи с договором уступки товарного знака, зарегистрированного в Госреестре 05.04.2005 за № 8542, правообладателем указанного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «МИНАДАГС», Москва, ул.Малая Пироговская, д.1.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭР» по свидетельству № 225481 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трёх лет, предшествующих дате подачи указанного заявления в соответствии со статьёй 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 16.11.2007 и от 03.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.05.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.05.2008, лицо, подавшее заявление, уточнило заявление, а именно:

испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ЭР» по свидетельству № 225481 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи указанного заявления.

Правообладатель представил ходатайство о переносе заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭР» на более поздний срок. Просьба была удовлетворена и рассмотрение указанного заявления было перенесено на 29.05.2008.

До заседания коллегии правообладатель представил Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭР» по свидетельству № 225481, в котором отмечает следующее:

- правообладатель приобрёл права на оспариваемый товарный знак на основании договора уступки товарного знака, зарегистрированного в Госреестре 05.04.2005 за № 8542, и сразу начал его активное использование в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве № 225481;

- приведённые доказательства в полной мере свидетельствуют о том, что в оспариваемый период правообладатель осуществлял деятельность по производству товара, указанного в регистрации № 225481, и использовал товарный знак «ЭР» в отношении указанных товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭР» по свидетельству № 225481.

К Отзыву правообладатель представил копии следующих материалов:

- Договор № 019-2006 от 20.03.2006, Спецификация - приложение к указанному договору, спецификация № 001 от 20.03.2006; товарные накладные № 3 и № 4 от 07.04.2006, товарные накладные № 11, 12 от 20.04.2006, товарные накладные № 14, 15 от 28.04.2006, товарная накладная № 16 от 11.05.2006; счёта-фактуры № 009 от 10.04.2006, № 016 от 21.04.2006, № 021 от 28.04.2006, № 023 от 11.05.2006; платёжные поручения № 24 от 24.03.2006, № 422 от 30.06.2006, № 552 от 01.08.2006 на 20л. [1];

- Договор № 018-2006 от 26.01.2006, спецификация № 001 от 26.01.2006, товарная накладная № 1/1 от 17.02.2006, счёт-фактура № 002 от 17.02.2006, платёжные поручения № 999 от 10.03.2006 и № 917 от 07.02.2006 на 9л. [2];

- Договор № 21/03-уз от 28.09.2005, спецификация № 1 к указанному Договору, товарная накладная № 12 от 07.10.2005, счёт-фактура № 043 от 07.10.2005, платёжное поручение № 365 от 14.10.2005 на 8л. [3];

- Договор поставки № 10929 от 17.02.2005, Спецификация - приложение к указанному договору, спецификация № 19-10929/4309(2919-ТСМН/05); товарные накладные № 18 и № 19 от 01.12.2005, товарная накладная № 15 от 15.11.2005, товарная накладная № 20 от 08.12.2005, товарная накладная № 17 от 28.11.2005; товарная накладная № 11 от 07.10.2005, товарная накладная № 7 от 28.06.2005, товарная накладная № 8 от 07.07.2005, товарная накладная № 4 от 15.06.2005, счёт-фактура № 052 от 12.11.2005, счёт-фактура № 063 и № 064 от 30.11.2005, № 067 от 08.12.2005, счёт-фактура № 062 от 28.11.2005, счёт-фактура № 042 от 07.10.2005; счёт-фактура № 021 от 28.06.2005, счёт-фактура № 028 от 07.07.200, счёт-фактура № 016 от 15.06.2005; платёжное поручение № 882 от 21.11.2005, платёжное поручение № 616 от 01.08.2005, платёжное поручение № 464 от 04.10.2005, платёжное поручение № 605 от 13.09.2005, платёжное поручение № 510 от 09.11.2005, платёжные поручения №№ 886, 883, 885, 884 от 21.11.2005 на 39л. [4];

- Письмо ООО Торгово-промышленной компании «НЕФТЕГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ» на 1л. [5];

- Письма ЗАО «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» № 28-06 от 28.04.2006 и № 30 от 10.12.2007, товарная накладная № 19 от 24.05.2006, счёт-фактура № 027 от 24.05.2006, счёт № 11/2 от 05.05.2006 на 5л. [6];

- Письмо ЗАО «Камелот Пабблишинг» на 1л. [7];

- журналы «Территория НЕФТЕГАЗ», 2007, № 1, с.74 и № 2 с.78 на 4л. [8];

- журнал «Коррозия территории НЕФТЕГАЗ», 2006, № 3(5), с.52 на 2л. [9];

- Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии. Руководящий документ, 2002, с.124, 125 на 2л. [10];

- Запрос ООО Научно- производственного внедренческого предприятия «Электрохимзащита» на 1л. [11].

До заседания коллегии, которая состоялась 12.08.2008, правообладатель представил дополнение к Отзыву на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭР», в котором отмечает следующее:

- гибкие аноды/катоды «ЭР» (общее наименование «электроды») представляют собой гибкий резиновый провод, в котором на многопроволочную медную жилу наложена резиновая оболочка, выполненная из электропроводящей резины;

- протяжённые гибкие электроды «ЭР» используются в системах электрохимической защиты металлов от коррозии; в технической литературе используется также термин «заземлитель анодный» или «заземлитель катодный»;

- электроды (аноды/катоды) «ЭР» поставляются потребителю намотанными на деревянные или пластмассовые барабаны длиной обычно по 600 метров, что подтверждается представленными фотографиями;

- по договорам поставки, представленным ранее в Палату по патентным спорам, производитель ООО «МИНАДАГС» поставляет заказчику комплект оборудования «Модуль для защиты резервуаров», в комплект которых в качестве составной части входят электроды «ЭР», маркированные товарным знаком по свидетельству № 225481.

К дополнению в Отзыву представлены копии следующих материалов:

- фотографии на 2л.[12];

- Каталог средств катодной защиты от коррозии подземных металлических сооружений на 2л. [13].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.08.2008, представитель правообладателя товарного знака «ЭР» представил копии патента на изобретение № 2236483 «Анодный заземлитель» [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.10.2002) регистрации товарного знака «ЭР» правовая база для рассмотрения заявления от 29.10.2007 включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

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 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, 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.

Согласно заявлению испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ЭР» в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве № 225481, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, то есть с 30.10.2002 по 29.10.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 225481 представляет собой словесное обозначение «ЭР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Товарный знак «ЭР» по свидетельству № 225481 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «аноды, кабели, катодные устройства для защиты от коррозии, катоды».

Прежде всего необходимо отметить, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ЭР», относятся к товарам производственно-технического назначения и предназначены для ограниченного круга потребителей – специалистов. Поэтому представленная правообладателем специализированная техническая литература, например, Инструкция [10] и имеющиеся в ней термины и определения могут быть приняты во внимание при рассмотрении документов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования товарного знака «ЭР». Следует также заметить, что наименование товаров, представленных в перечне регистрации № 225481, указано в соответствии с Перечнем товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (восьмая редакция), часть 1, Москва, 2002, с.110, 117. Такие товары, как, например, «заземлитель анодный», «модуль для защиты резервуаров» в указанном Перечне отсутствуют.

Представленный Договор № 019-2006 и приложения к нему (спецификации, товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы) [1] подтверждают, что ООО «МИНАДАГС» изготавливало и поставляло заземлители анодные, маркированные товарным знаком «ЭР». Договоры № 018-2006 и № 10929 и приложения к ним [2], [4] свидетельствуют о том, что правообладатель изготавливал и вводил в гражданский оборот модули из электродов, маркированных товарным знаком «ЭР».

В соответствии со Спецификацией [4] (приложение к Договору № 10929) модуль представляет собой набор протяжённых анодов (катодов), предназначенных для защиты днищ резервуаров от коррозии. В письме ООО

Торгово-промышленной компании «НЕФТЕГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ» [5] также указывается, что «модуль для защиты резервуаров в комплекте ЭР-6», поставляемый ООО «МИНАДАГС», «представляет собой набор протяжённых анодов кабельного типа, предназначенных для защиты днищ резервуаров от коррозии». В письме также указано на то, что «поставка осуществлялась на деревянных барабанах со сплошной обшивкой», т.е. в том виде, который представлен на фотографиях [12].

В Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от коррозии [10] указано, что анодный заземлитель (анод) – это проводник, погружённый в электролитическую среду и подключённый к положительному полюсу источника постоянного тока. В Каталоге [13] также отмечено, что «заземлители типа ЭР-2 имеют вид протяжённого кабеля и состоят из металлического проводника». «Заземлители типа ЭР-5 и ЭР-6 конструктивно аналогичны электродам ЭР-2».

В связи с тем, что аноды и катоды – это электроды, т.е. элементы, являющиеся электронными проводниками (Политехнический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1989, с.29,204, 216, 614), а также с учётом информации, представленной в Инструкции [10] и Каталоге [13], документы [1], [2], [4], [5], [12] дают основания для вывода об использовании товарного знака «ЭР» в отношении товаров, указанных в перечне регистрации № 225481, т.е. в отношении анодов, катодов, кабелей и катодных устройств для защиты от коррозии.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 29.10.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЭР» по свидетельству № 225481.