

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), рассмотрела заявление, поступившее 14.04.2004, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "RuMETT" (далее – товарный знак) по свидетельству № 132883 по причине его неиспользования, поданное ООО "ВМПАВТО" (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 94021900/50 с приоритетом от 24.06.1994 была произведена 29.09.1995 за № 132883 со сроком действия 10 лет, который был продлен до 24.06.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 04 и 06 классов МКТУ на имя АОЗТ – Фирма "ВМП" (Высокодисперсные металлические порошки), 620219, г. Екатеринбург, ГСП–812, ул. Амундсена, 101, с последующим изменением названия и адреса на ЗАО "Научно–производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 105 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.04.2004, в котором выражена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "RuMETT" по свидетельству №132883 полностью в связи с неиспользованием.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил в Палату по патентным спорам отзыв, в котором, в частности, отмечено, что под наименованием «РиМЕТ» им выпускаются препараты реметаллизанты, предназначенные для восстановления изнашивающихся поверхностей пар трения. Препараты представляют собой суспензию ультра- и высокодисперсных порошков сплавов на основе меди с добавками олова, сурьмы и т.п. Дисперсионной средой для них служит техническое масло. Это типичная коллоидная система, относящаяся к техническим веществам, которая выпускается для промышленного применения, например, в двигателях внутреннего сгорания и в трансмиссионных узлах. В настоящее время широко распространена продажа данных товаров через сеть Интернет.

К отзыву приложены следующие доказательства использования знака:

- интернет-распечатки от 14.10.2004 с информацией о ЗАО "Научно-производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки" и назначении и свойствах препаратов "PuMET", "PuMET-T" [1];
- распечатки предложений интернет-магазина и интернет-распечатки журнальных статей за 2003-2004, с информацией о препаратах "PuMET", "PuMET-T" [2];
- копии счетов-фактур за 2003 год, где в качестве грузоотправителя указано ЗАО "Научно-производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", товара – "PuMET", "PuMET-T" [3];
- копии счетов-фактур от 06.05.04 – 21.07.2004, где в качестве грузоотправителя указано ЗАО "Научно-производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", товара – "PuMET", "PuMET-T" [4];
- копии писем ПБОЮЛ М.П.Князева с информацией о том, что на протяжении восьми лет им приобретались препараты "PuMET", "PuMET-T" производства ЗАО "Научно-производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", а также о проведенном эксперименте по добавлению данных препаратов в топливо автомобилей [5];
- копия факса от ЧП Р.М.Абдуллина о распространении им препаратов "PuMET", "PuMET-T" и о полученной от покупателей информации о возможности заливки этих препаратов в топливные баки дизельных двигателей [6];
- копия факса от О.Р.Яркеева о использовании им препарата "PuMET" для заливки в топливный бак принадлежащего ему автомобиля [7];
- копия письма А.В.Шатаева о использовании им препарата "PuMET" для заливки в топливный бак принадлежащего ему автомобиля [8];
- копия отчета за 1995 год о применении препарата "PuMET-T" в трансмиссионном масле транспортных средств, утвержденного директором АО "Высокодисперсные металлические порошки" и зав. кафедрой "Автомобилей и тракторов" УЛТА [9];
- копия страницы журнала "Автомобиль и сервис" №4 за 2003 с рекламой препарата "PuMET" [10];

- копии статей из журнала "За рулем" за 2002 год с информацией о препаратах "PuMET" и "PuMET-T" [11];
- копии приходных накладных за 1999–2001 годы, где в качестве отправителя указано "Производство АОЗТ НПП ВМП", получателя – АОЗТ "Высокодисперсные металлические порошки", продукции – препараты "PuMET" и "PuMET-T" [12];
- копии договора №СР-1-2002 от 10.12.2001, где в качестве продавца указана финская фирма "СЕБАЛ ПРИНТАЛ ОЮ", покупателя – АОЗТ "Научно–производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", товара – алюминиевая тара (баллоны) для антифрикционных материалов, приложений и дополнений к указанному договору №СР-1-2002 [13];
- копии грузовых таможенных деклараций за 2001-2002 годы с отметкой о пересечении границы Российской Федерации, где в качестве грузоотправителя указано несколько французских фирм и финская фирма "СЕБАЛ ПРИНТАЛ ОЮ", груза – баллоны алюминиевые, аэрозольные [14];
- копия письма ООО "Радио Максимум Пермь" о трансляции в апреле 2002 года рекламного ролика препарата "PuMET" [15];
- копии статей из журналов: "КОЛЕСО" за 2001 год, "Е" за 2002 год, "Лучший выбор" за 1999 год, "Турбо" за 2002 год и "За рулем" за 2000-2002 годы, из газет "Авто Лавка" и "АвтоСТОП", "Авто Омск", "Авто Справка", "Авто Маркет" и "Авто Витрина" за 2002 год, с информацией и рекламой препаратов "PuMET" и "PuMET-T" [16];
- копии удостоверения участника выставки "МОТОР ШОУ – 2002 на имя А.Лазарева, фотографий и рекламных листов [17];
- фотографии диспенсера с надписью "PuMET" для размещения рекламных буклетов [18];
- копия договора №57/1 от 02.09.2002, где в качестве заказчика указано ЗАО "Научно–производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", исполнителя – ЗАО "ПР–Агентство Ньютон", предмета – оказание услуг рекламного характера [19];
- копии договора №10ТП от 20.08.2002, где в качестве заказчика указано ЗАО "Научно–производственное предприятие "Высокодисперсные

- металлические порошки", исполнителя – ООО "КГИ", предмета – оказание услуг рекламного характера, сметы [20];
- копии фотографий людей в куртках с надписью "PuMET", автомобилей, витрин магазинов и стен с аналогичной надписью [21];
 - копии договора №02-14 от 01.07.2002, где в качестве заказчика указано ЗАО "Научно–производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", исполнителя – ООО "Союз", предмета – предоставление территорий для размещения рекламных щитов с надписью "PuMET", счетов-фактур № 280 от 30.09.2002 и № 350 от 31.10.2002, актов сдачи-приемки услуг №280 от 30.09.2002 и №350 от 31.10.2002 [22];
 - копии фотографий выставочного стенда с надписью "ВМП, г. Екатеринбург" и "PuMET" [23]
 - договор на оказание услуг по восстановлению изношенных поверхностей деталей и механизмов двигателя от 05.06.2003, акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 11.07.2003 [24];
 - запрос ЗАО «НПП ВМП» об использовании препарата РиМЕТ на ЗАО «Радугаэнерго» от 24.06.2005, справка от 28.06.2005, выданная ЗАО «Радугаэнерго» в ответ на указанный запрос [25];
 - заключение от 01.07.2005, подготовленное Институтом химии твердого тела Уральского отделения РАН, о препаратах РиМЕТ и РиМЕТ-Т [26];
 - договор подряда на выполнение полиграфических работ № 7 от 13.03.2003 и счет-фактура 000045 от 13.03.2003 [27];
 - ТУ 1790-038-12288779-2003 «Порошок медный высокодисперсный марки РиМЕТ», утвержденные ЗАО «НПП ВМП», введенные 21.02.2003, [28];
 - договор подряда на выполнение полиграфических работ № 9 от 31.03.2003 и счет-фактура 000059 от 08.04.2003 [29];
 - договор поставки от 29.04.2003, накладная № 119м, счет-фактура № 118м от 29.05.2003, платежное поручение № 73 от 23.05.2003 [30];
 - дилерский договор № 26 от 29.01.2004, накладная № 94, счет-фактура № 68 от 29.01.2004 [31];
 - дилерский договор № 33 от 29.01.2004, накладная № 154, счет-фактура № 102 от 12.02.2004; накладная № 16, счет-фактура № 15 от 13.01.2004 [32];

- дилерский договор № 34 от 29.01.2004 [33];
- дилерский договор № 43 от 04.02.2004, накладная № 374, счет-фактура № 226 от 26.03.2004 [34];
- дилерский договор № 08 от 29.03.2004, накладная № 102, счет-фактура № 72 от 30.01.2004 [35];
- дилерский договор № 82 от 01.03.2004, накладная № 1690, счет-фактура № 1118 от 13.11.2003, накладная № 50, счет-фактура № 41 от 22.01.2004, накладная № 270, счет-фактура № 168 от 11.03.2004 [36];
- дилерский договор № 27 от 29.01.2004, накладная № 89, счет-фактура № 67 от 29.01.2004 [37];
- дилерский договор № 43 от 04.02.2004, накладная № 1849, счет-фактура № 1218 от 18.12.2003, накладная № 1642, счет-фактура № 1093 от 03.11.2003, накладная № 126, счет-фактура № 90 от 05.02.2004 [38];
- дилерский договор № 31 от 29.01.2004, накладная № 114, счет-фактура № 80 от 02.02.2004, накладная № 298, счет-фактура № 181 от 16.03.2004 [39].

В ходе заседания коллегии представителем правообладателя на обозрение коллегии были представлены образцы баллонов, маркированных товарным знаком "RuMETT".

Кроме того, правообладатель ходатайствовал о переносе даты заседания коллегии, в связи с тем, что им были поданы документы о внесении изменений в зарегистрированный перечень товаров и услуг по свидетельству № 132883, и в настоящее время процедура внесения изменений не завершена.

Правообладателем предложена следующая редакция товаров 01 и 06 классов МКТУ:

- 01 класс: химические вещества промышленного назначения, в том числе препараты для восстановления металлических поверхностей, препараты для улучшения металлических поверхностей;
- 06 класс: металлы обычные и их сплавы, в частности, металлические порошки и их сплавы, включая металлические порошки для восстановления металлических поверхностей; антифрикционные сплавы, в том числе

сплавы для восстановления металлических поверхностей, сплавы для улучшения металлических поверхностей.

Лицо, подавшее возражение, возражало против удовлетворения данного ходатайства.

Палата по патентным спорам отклонила вышеуказанное ходатайство о переносе даты заседания коллегии, поскольку процедура внесения изменений в перечень заявленных товаров никак не влияет на установленную действующим законодательством обязанность правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить данное заявление частично.

С учетом даты регистрации товарного знака «РиМЕТТ» по свидетельству № 132883 (29.09.1995) правовая база для его рассмотрения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

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.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

С учетом даты поступления заявления рассматриваемый период времени исчисляется с 14.04.1999 по 14.04.2004.

Документы [2], [3], [5], [6], [11]-[14], [16], [20]- [22], [30]-[39] свидетельствуют о выпуске и введении в гражданский оборот препаратов под названием "PuMET-T" в аэрозольной упаковке в период, установленный действующим законодательством.

Материалы [1] и [9] несут информацию о назначении и свойствах препарата "PuMET-T": К отзыву также приложены Технические условия [28] и заключение компетентной научной организации [27], согласно которым выпускаемый правообладателем препарат представляет собой ультрадисперсный порошок из мельчайших частиц металлических сплавов (менее 0,1 мкм), дисперсионной средой для которых служит техническое масло, т.е. это типичная коллоидная система, относящаяся к химическим веществам.

Сверхмалые частицы порошка имеют заданный химический состав, заданный фазовый состав и заданный гранулометрический состав, а также определенные параметры кристаллической решетки и ее напряженность.

При введении в зону действия порошков «PuMET-T», которые представляют собой двойные и тройные сплавы меди, на сопряженных поверхностях в зоне трения происходят твердофазные превращения, аналогичные протекающим при механохимическом воздействии соответствующих металлов, и образуются неравновесные соединения, которые модифицируют структуру сопряженных поверхностей.

Изложенное позволяет квалифицировать производимый правообладателем под товарным знаком «PuMET-T» продукт как химическое вещество промышленного назначения, а именно: препарат для восстановления механических поверхностей, относящийся к товарам 01 класса МКТУ, перечисленным в перечне оспариваемой регистрации.

В отношении представленных фотографий и оригинальных упаковок продукта целесообразно отметить следующее.

На имеющихся в материалах отзыва фотографиях изображены упаковки со словом «PuMET», выполненным в одну строку, и отстоящей от него буквой «Т», высота которой равна высоте заглавных букв слова «PuMET». Причем буква «Т» размещена в круге контрастного цвета, имеющего окантовки в виде двух последовательно расположенных окружностей.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак является комбинированным и визуально может восприниматься либо как написанное в две строки сочетание букв «Pu» и «METT» (зазоры между всеми четырьмя буквами равны), либо как единое слово «PuMETT».

Согласно пункту С(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Вышеуказанные отличия от зарегистрированного за № 132883 изображения в форме использования оспариваемого товарного знака «РиМЕТ-Т» квалифицированы Палатой по патентным спорам как не изменяющие существенным образом отличительного характера знака.

В отношении остальных, указанных в перечне регистрации № 132883 товаров: 04 класс МКТУ – моторное топливо, нехимические добавки для моторного топлива; 06 класс МКТУ – металлы обычные и их сплавы, антифрикционные сплавы, использование товарного знака «РиМЕТ-Т» правообладателем не доказано.

Указанный вывод обусловлен тем, что в соответствии с приведенными выше документами [2], [3], [11] - [14], [16], [20]- [22] производимый правообладателем препарат «РиМЕТ-Т» является химической добавкой для моторного масла и представляет собой высокодисперсный порошок. Основным назначением данного препарата является образование на трущихся поверхностях износостойкого слоя. Соответственно, данный препарат не подпадает под понятие моторного топлива или нехимических добавок для него, он также не может быть признан металлом или сплавом металлов.

Изложенная в письмах [5] и [6] информация о заливке некоторыми потребителями препарата «РиМЕТ-Т» в топливные баки автомобилей не может быть принята во внимание, в связи с тем, что данное назначение препарата не указано правообладателем (производителем) на упаковке или в инструкции к применению. Это также не нашло отражения в рекламе препарата «РиМЕТ-Т» в средствах массовой информации и в Интернете.

Представленные правообладателем доказательства использования товарного знака не содержат также сведений о том, что препарат "РиМЕТ-Т" позволяет уменьшить значение коэффициента трения, т.е. обладает антифрикционными свойствами.

В Особом мнении лица, подавшего заявление, отмечено, что препарат «РиМЕТ-Т» является продуктом, готовым к непосредственному использованию, и ориентирован на непосредственных конечных потребителей, в связи с чем он не может быть отнесен к товарам 01 класса МКТУ. Товары данного класса включают в себя исключительно химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве. Товары промышленного назначения, в свою очередь, предназначены для изготовления средств производства или средств потребления¹.

В этой связи следует пояснить, что согласно представленным доказательствам химический препарат «РиМЕТ-Т» может использоваться для восстановления структуры сопряженных поверхностей в любых двигателях, в том числе, в двигателях, устанавливаемых на производственных агрегатах, используемых для производства средств производства или средств потребления.

Следовательно, данный препарат может быть отнесен к товарам 01 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.04.2004, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "РиМЕТТ" по свидетельству №132883 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

¹ А.Ю.Ишлинский и др. Политехнический словарь. М.: «Большая Российская энциклопедия». 1998. С. 421.

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

Г (511)

Г

01 Химические вещества промышленного назначения, а именно:
препараты для восстановления металлических поверхностей.