

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 06.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОМЬ» по свидетельству №209664, поданное ООО «ТЕКТРОН», г. Пушкин, Московской области (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ТОМЬ» по заявке № 99711309/50 с приоритетом от 19.07.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.03.2002 за №209664 на имя Кемеровского открытого акционерного общества «Химпром», г. Кемерово, в отношении товаров 01 класса МКТУ «тормозные жидкости».

В результате регистрации Роспатентом за №РД0008137 от 12.04.2006 договора об уступке товарного знака правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Химпром», г. Кемерово (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак включает слово «ТОМЬ» и расположенные над ним неохраняемые словесные элементы «ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Размер букв, которыми выполнено слово «ТОМЬ» существенно больше, чем размер букв, которыми выполнены слова «ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОМЬ» по

свидетельству №209664 по причине неиспользования товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам заявления, с приложением копий материалов, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака «ТОМЬ».

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- договор №04-068-ПО/МЭ-8 от 31.01.2004 на оказание услуг по переработке давальческого сырья между ООО ПО «Химпром» и ООО «Метэко» с дополнительными соглашениями на бл.[1];

- акт №000070 от 31.01.2007; счет-фактура ПО-0128 от 31.01.2007 на 3л.[2];

- акт №000126 от 30.03.2007; счет-фактура ПО-0270 от 30.03.2007 на 3л.[3];

- акт №000341 от 29.06.2007; счет-фактура ПО-0783 от 29.06.2007 на 3л.[4];

- акт №000443 от 31.08.2007; счет-фактура ПО-1060 от 31.08.2007 на 3л.[5];

- акт сверки между ООО ПО «Химпром» и ООО «Метэко» за 3 квартал 2007 года и акт №61 от 13.08.2007 приемки-передачи векселей ООО «Метэко» и ООО ПО «Химпром» на 4л.[6];

- платежные поручения №134 от 01.08.2007; №139 от 02.08.2007; №243 от 02.08.2007; № 150 от 03.08.2007; № 1156 от 06.08.2007; № 1156 от 06.08.2007; №1161 от 07.08.2007; №1162 от 07.08.2007; №1181 от 13.08.2007; №257 от 13.08.2007; №268 от 20.08.2007; №1269 от 30.08.2007 на 9л.[7];

- Агентский договор №169 от 28.04.2005 между ООО ПО «Химпром» и ООО «Торговый дом «Химпром» на 2л.[8];

- Договор комиссии №2-00-МЭ/15 от 02.06.2000 между ООО «Метэко» и ООО «Торговый дом «Химпром» на 5л.[9];
- Договор на поставку продукции №ТД-2А-33/06 от 03.10.2006 на 4л. [10];
- счет-фактура ТД-2190 от 29.05.2007; товарная накладная №2123 от 29.05.07; акт приема-передачи товара, переданного на комиссию 002137 от 29.05.2007; счет-фактура МТ-2372 от 29.05.2007; приходный кассовый ордер №249 от 13.06.07 на 5л.[11];
- счет-фактура ТД-2374 от 13.06.2007; товарная накладная №2300 от 13.06.07; акт приема-передачи товара, переданного на комиссию 002334 от 13.06.2007; счет-фактура МТ-2601 от 13.06.2007; приходный кассовый ордер №274 от 28.06.07 на 5л.[12];
- счет-фактура ТД-2615 от 28.06.2007; товарная накладная №2537 от 28.06.07; акт приема-передачи товара, переданного на комиссию 002556 от 28.06.2007; счет-фактура МТ-2842 от 28.06.2007; приходный кассовый ордер №274 от 26.07.07 на 5л.[13];
- счет-фактура ТД-3076 от 26.07.2007; товарная накладная №2988 от 26.07.07; акт приема-передачи товара, переданного на комиссию 003010 от 26.06.2007; счет-фактура МТ-3356 от 26.07.2007; приходный кассовый ордер №332 от 01.08.07 на 5л.[14];
- счет-фактура ТД-3152 от 01.08.2007; товарная накладная №3062 от 01.08.07; акт приема-передачи товара, переданного на комиссию 003106 от 01.08.2007; счет-фактура МТ-3468 от 01.08.2007; приходный кассовый ордер №350 от 15.08.07 на 5л.[15];
- счет-фактура ТД-3152 от 01.08.2007; товарная накладная №3062 от 01.08.2007 на 2л.[16];
- счет-фактура ТД-3138 от 01.08.2007; товарная накладная №3048 от 01.08.2007 на 2л. [17];
- счет-фактура ТД-3163 от 02.08.2007; товарная накладная №3073 от 02.08.2007 на 2л. [18];

- счет-фактура ТД-3133 от 01.08.2007 № 53673 на 1л. [19];
- сведения о реализации тормозной жидкости «ТОМЬ» за август 2007 года на 5л. [20];
- сертификат соответствия № РОСС RU.HX10.H01664, срок действия с 10.07.2006 по 10.07.2009 на 1л. [21];
- техническое заключение – допуск по производству и применению нефтепродукта – жидкость тормозная «ТОМЬ» №3338/942 от 20.03.2006 на 1л. [22];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №42.21.04.245.П.000486.12.06 от 27.12.2006 на 1л. [23];
- журнал ТРАНСЕРВИС № 9, май 2006 [24];
- счет-фактура № 26 от 24.05.2006 (написание, верстка и оформление рекламной-информационной статьи (журнал ТРАНСЕРВИС №9); акт №ГМ00000026 от 24.05.2006; платежное поручение №441 от 09.06.2006 на 3л. [25];
- журнал ТРАНСЕРВИС №14, август 2005г. [26];
- счет-фактура № 333 от 30.08.2005 (1/1 черно-белой полосы/город+регион/ (журнал ТРАНСЕРВИС №14); акт №А000000333 от 30.08.2005; платежное поручение №803 от 06.09.2005 на 3л. [27];
- журнал БАРРЕЛЬ №2, 2006 г. [28];
- счет-фактура № 00000031 от 25.04.2006 (размещение рекламы в журнале БАРРЕЛЬ №2); акт № 00000031 от 25.04.2006; платежное поручение №263 от 14.04.2006 на 3л.. [29];
- газета Авто STOP А.З.С. №53 10.07.2006 [30];
- акт № 00000617 от 27.06.2006 (реклама в газете «Авто STOP А.З.С»), счет-фактура №00000617 от 27.06.2006, платежное поручение № 272 от 18.04.2006 на 2л. [31];
- газета Авто STOP А.З.С. №59 01.08.2006 [32];

- акт № 00000817 от 29.08.2006 (реклама в газете «Авто STOP А.З.С»), счет-фактура №00000817 от 29.08.2006, платежное поручение №569 от 19.07.2006 на 2л. [33];

- награды (дипломы), полученные за тормозную жидкость «ТОМЬ» с 1998 по 2005 годы на 10л. [34];

- фотографии продукции, маркированной товарным знаком «тормозная жидкость «ТОМЬ» на 4л.[35];

- образец продукции – бутылка тормозной жидкости «ТОМЬ», с указанием даты производства апрель 2006 года [36].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит доводы заявления неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (18.03.2002) регистрации товарного знака «ТОМЬ» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутые выше Закон и 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 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.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2007, то есть с 06.09.2002 по 05.09.2007 включительно. В период с 06.09.2002 по 11.04.2006 в качестве правообладателя выступало ОАО «Химпром», с 12.04.2006 – ПО ООО «Химпром».

В качестве доказательства использования правообладателем представлен образец товара - бутылка тормозной жидкости, маркированной товарным знаком «тормозная жидкость «ТОМЬ», с датой изготовления - апрель 2006г. [36]. На бутылке указан производитель – г. Кемерово, ООО ПО «Химпром». Реально товарный знак используется с изменениями шрифта и цвета, которые существенно не меняют отличительный характер знака по свидетельству №209664, что предусмотрено статьей 5С(2) Парижской конвенции по промышленной собственности.

Правообладателем (ПО ООО «Химпром») представлены материалы, свидетельствующие о том, что в рассматриваемый пятилетний период было произведено и введено в гражданский оборот значительное количество товара – тормозной жидкости, маркированной товарным знаком по свидетельству №209664.

Товар тормозная жидкость «ТОМЬ» изготавливался правообладателем в соответствии с требованиями нормативных документов и государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, что подтверждено представленными документами [21] – [33].

С ноября 2006 года правообладатель (ООО ПО «Химпром») производил продукцию, в том числе тормозную жидкость «ТОМЬ», из сырья, которое поступало к нему по договору [1] на оказание услуг по переработке давальческого сырья.

Исполнением договора [1] в части подряда (переработки сырья в готовый продукт) являются акты [2] – [5]. Далее, в результате взаимозачетов с поставщиком сырья, товар, включая тормозную жидкость «ТОМЬ», был передан производителем в собственность ООО «Метэко». Отгрузка продукции подтверждена счетами-фактурами [2] – [5], оплата товара – платежными поручениями [7]. В соответствии с указанными документами правообладатель выступает в качестве продавца товара, маркированного товарным знаком по свидетельству № 209664.

В соответствии с агентским договором [8] юридические и иные действия, связанные с продвижением на рынке продукции правообладателя по его поручению, осуществлялись агентом в лице ООО «Торговый дом «Химпром», от имени которого были заключены договоры на поставку продукции, включая тормозную жидкость «ТОМЬ», с третьими лицами, в частности, с ИП Сапоненко С.Л., г. Кемерово [10]. Вместе с тем, ООО «Торговый дом «Химпром» в соответствии с договором комиссии [9] выступал в качестве комиссионера, реализуя продукцию комитента в лице ООО «Метэко», в том числе тормозную жидкость «ТОМЬ», произведенную правообладателем и переданную в собственность ООО «Метэко» по договору [1].

Исполнение договоров поставки тормозной жидкости «ТОМЬ» покупателю в лице Сапоненко С.Л. в обозначенный период времени (май - август 2007года) подтверждено счетами-фактурами, товарными накладными и приходно-кассовыми ордерами [11] – [16].

Правообладателем также представлена справка [20] по реализации товара тормозная жидкость «ТОМЬ» в августе 2007 года, а также счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на отгрузку указанного товара в августе 2007 года покупателям в лице ООО «Альфа-мир», г. Новосибирск, ОАО «Российские железные дороги», Москва, ООО «Петролиум», Москва [17] – [19].

В доказательство использования знака в обозначенный выше период правообладателем представлены рекламные публикации в газетах и журналах за 2005 - 2006 годы с информацией о тормозной жидкости «ТОМЬ», производителем которой является ООО ПО «Химпром», а также документы (акты, подтверждающие выполнение работ по размещению рекламы, счета – фактуры, платежные поручения), из которых следует, что указанные рекламные материалы были размещены в СМИ по заказу агента правообладателя в лице ООО «Торговый дом «Химпром» [24] – [33].

Использование оспариваемого товарного знака в указанный пятилетний период подтверждается также дипломами и другими наградами, полученными правообладателем товарного знака в лице ОАО «Химпром» в 2002-2004 годах на выставках и ярмарках, где была представлена тормозная жидкость «ТОМЬ» [34].

Таким образом, анализ представленных материалов подтверждает, что правообладатель использовал принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 209664 в отношении товаров 01 класса МКТУ – тормозные жидкости в пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления от 06.09.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении заявления от 06.09.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ТОМЬ» по свидетельству №209664