

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 10.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 278804 в связи с его неиспользованием, поданное Частным предприятием «FORSAN», г.Харьков, Украина (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2003720079/50 с приоритетом от 15.10.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.11.2004 за № 278804 на имя ЗАО «Холдинговая компания «ФОРСАН», Москва, в отношении товаров/услуг 01, 04, 09, 11, 35, 36, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ. На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 05.03.2009 за № РД0047656, в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в перечне регистрации, правообладателем знака в настоящее время является: ОАО «Нанопром», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки товарный знак по свидетельству № 278804 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ФОРСАН», выполненного заглавными буквами русского алфавита, заключенного в овальную рамку из двух стрелок. Знак исполнен в черном, желтом и светло-коричневом цветах.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 278804 в отношении части товаров и услуг 01, 37, 40 и 42 классов МКТУ и всех товаров и услуг 04 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне

свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 10.09.2010.

Впоследствии им был скорректирован объем притязаний, исключаящий услуги 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «Нанопром» является производителем средств для двигателей и промышленного оборудования под товарным знаком «ФОРСАН» и разработчиком ТУ №0254-001-99092148-2007 «силикатно-керамическая композиция «ФОРСАН»;

- согласно ТУ выпускается продукция, относящаяся к 01 и 04 классам МКТУ;

- также правообладателем оказываются услуги, относящиеся к 37, 40 и 42 классам МКТУ.

В подтверждение использования правообладателем приложены следующие документы:

- договор №11-10732 Б/Н «о внедрении энерго – и ресурсосберегающих решений» от 30.04.2010[1];

- акт «о проведении ремонтно-восстановительных работ и работ по обработке оборудования Заказчика составом ФОРСАН/FORSAN по технологии Подрядчика по договору № 11-10732 Б/Н» от 16.06.2010[2];

- платежное поручение № 367 от 28.08.2010 [3];

- дистрибьюторский договор №170/2009 (с условием поставки товаров) от 21.04.2009[4];

- товарная накладная №109 от 09.03.2010[5];

- товарная накладная №212 от 29.04.2009[6];

- товарная накладная № 446 от 18.08.2010 [7]

- товарная накладная № 342 от 06.07.2010 [8]

- товарная накладная № 376 от 20.07.2010 [9]

- платежное поручение №397 от 21.09.2010[10];

- платежное поручение №372 от 31.08.2010[11];

- платежное поручение №380 от 01.09.2010[12];
- платежное поручение №81 от 22.05.2009[13];
- платежное поручение №379 от 01.09.2010[14];
- ТУ 0254-001-99092148-2007 от 19.06.2007[15];
- акт освидетельствования серийного образца изделия №06.00007.120 от 28.04.2006[16];
- заключение по результатам испытаний эффективности применения синтезатора металлов «ФОРСАН» от 14.04.2006[17];
- протокол испытаний № 035/2-К/08 от 14.04.2008[18];
- протокол согласования исходных данных для оценки эффективности испытания нанокерамического синтезатора металлов от 08.05.2009[19];
- протокол испытания №490/1 от 03.02.2009 [20];
- протокол оценки эффективности испытания нанокерамического синтезатора от 08.05.2009 [21];
- договор №4376/4 «о внедрении энерго – и ресурсосберегающих решений» от 21.08.2008[22];
- акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору №4376/4 от 21.08.2008 от 01.11.2008[23];
- платежное поручение №110 от 30.01.2009[24];
- спецификация (приложение к договору №170/2009 от 21.10.2009)[25];
- товарная накладная №109 от 09.03.2010[26];
- товарная накладная №212 от 29.04.2009[27];
- товарная накладная №376 от 20.07.2010[28];
- копия журнала от августа 2008[29];
- копия журнала №5 (181) май 2008[30];
- дистрибьюторский договор №263 от 14.01.2008[31];
- спецификация к Дистрибьюторскому договору от 14.01.2008 №263[32];
- товарная накладная № 5 от 20.01.2008[33];
- товарная накладная №11 от 28.01.2008[34];
- товарная накладная №14 от 05.02.2008[35];
- платежное поручение № 168 от 07.02.2008[36];
- договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 31.01.2008[37];

- фото продукции [38].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить правовую охрану товарного знака «ФОРСАН» по свидетельству №278804 в отношении части товаров и услуг 01, 04, 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 278804 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.09.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс 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 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 пунктом 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2010. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующие указанной дате, то есть с 10.09.2007 по 09.09.2010 включительно.

Правообладателем с 10.09.2007 по 04.03.2009 являлось: ЗАО «Холдинговая компания «ФОРСАН», Москва; с 05.03.2009 по 09.09.2010 правообладателем является: ОАО «Нанопром», Москва.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью установления факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 278804 в отношении оспариваемых товаров и услуг 01, 04, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно документу [15] ОАО «Нанопром» разработало ТУ № 0254-001-99092148-2007 на силикатно-керамическую композицию «ФОРСАН». Данная композиция представляет собой суспензию минеральных компонентов в органических носителях (минеральные масла, смазки) и предназначена для обработки поверхности узлов трения механизмов с целью улучшения их механических характеристик в результате восстановления изношенных участков поверхностей и за счет этого увеличения мощности двигателя и уменьшения расхода топлива, улучшения сгорания. Она используется в двигателях внутреннего сгорания, в автоматических и механических коробках передач, в сильноизношенных двигателях и механизмах и т.д. Также, силикатно-керамическая композиция вносится в моторные масла и смазки [29].

Из договора [4] и документов [5-9], [25-28] следует, что ОАО «Нанопром» поставляло ООО «НПП Имплантер» силикатно-керамическую композицию «ФОРСАН». Исполнение данного договора подтверждается платежными документами [11-14].

Данная продукция была маркирована товарным знаком «ФОРСАН» по свидетельству №278804 - [30], [38].

Таким образом, исходя из назначения указанной силикатно-керамической композиции, данные документы иллюстрируют использование товарного знака «ФОРСАН» в отношении товаров 01 класса «добавки химические для улучшения сгорания моторного топлива, жидкость трансмиссионная; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; составы для механической обработки», 04 класса МКТУ «масла смазочные; масла технические; смазки консистентные; материалы смазочные».

Из договора, на котором проставлен товарный знак «ФОРСАН» [1], и документа [2] следует, что ОАО «Нанопром» осуществляло диагностику оборудования автотранспорта, ремонт, комплексную обработку оборудования, в том числе изношенных частей автомобильных двигателей, трансмиссий с целью восстановления изношенных частей оборудования, двигателей, улучшения их смазки, представляло всю необходимую информацию по вопросам обработки оборудования и материалов, осуществляло контроль

технического состояния автомобилей и др. Исполнение данного договора подтверждается платежным документом [3].

Следовательно, данные документы иллюстрируют использование товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей», 40 класса МКТУ «информация по вопросам обработки материалов» и 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта».

Таким образом, исходя из представленных правообладателем совокупности материалов, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает использование товарного знака по свидетельству № 278804 в отношении товаров/услуг 01 класса «добавки химические для улучшения сгорания моторного топлива, жидкость трансмиссионная; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; составы для механической обработки», 04 класса МКТУ «масла смазочные; масла технические; смазки консистентные; материалы смазочные», 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей», 40 класса МКТУ «информация по вопросам обработки материалов» и 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта».

Необходимо отметить, что лицо, подавшее заявление, присутствовавшее на заседании коллегии, устно выразило свое согласие с использованием товарного знака по свидетельству №278804.

В отношении остальных товаров и услуг 01, 04, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака «ФОРСАН», правообладателем доказательств использования данного товарного знака не представлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 10.09.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278804 в отношении товаров 01 класса МКТУ «добавки химические для моторного топлива; огнестойкие составы; окислители [химические добавки для моторного топлива]; составы для тушения огня; материалы химические для легирования металлов; составы огнестойкие», 04 класса МКТУ «воск для промышленных целей; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; масла увлажняющие; масло моторное; масло подсолнечное для

промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные для ремней; церезин; эфир петролейный» и услуг **37 класса МКТУ** «восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; полирование транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; чистка транспортных средств», **40 класса МКТУ** «закалка металлов; переработка нефти [химическая]; плакирование металлов» и **42 класса МКТУ** «изучение технических проектов; испытания материалов».