

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 ППС), рассмотрела заявление от 11.01.2011, поданное ООО «Автоспецхим ЛТД», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279762, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «VITEX» по заявке №2003714233/50 с приоритетом от 22.07.2003 произведена 06.12.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №279762. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «ВТ», Россия (далее – правообладатель) в красном и черном цветовом сочетании в отношении товаров 01 и 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №279762 является комбинированным и состоит из словесного элемента «VITEX», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем буква «Е» выполнена оригинальным образом (из трех флажков).

В Палату по патентным спорам 21.01.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279762 в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении следующих товаров и услуг:

- 01 – антифризы, жидкости для промышленных целей, жидкости для гидравлических систем, жидкости тормозные;
- 04 – жидкости смазочно-охлаждающие;

35 – продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе автохимии, автомасел, автошин, антифризов, смазок, автожидкостей, автоаксессуаров, автозапчастей, синтетических моющих средств, горюче-смазочных материалов, продукции химической промышленности.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 01.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Согласно данным почтовой службы правообладатель получил указанное уведомление. Кроме того, он присутствовал на последующих заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам и представил отзыв на заявление от 11.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279762, так как является нарушителем исключительного права на товарный знак по свидетельству №279762 (решением Арбитражного суда Нижегородской области от 27.10.2010, оставленным без изменения Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2011, было установлено, что ООО «Автоспецхим ЛТД» нарушило право ООО «ВТ» на использование товарного знака «VITEX»). Подача указанного заявления является злоупотреблением правом;

- ООО «ВТ» является успешным и развивающимся предприятием на рынке товаров и услуг;

- в соответствии со своими учредительными документами правообладатель занимается продвижением и реализацией продукции автохимической промышленности, а также различных масел широкого применения для автомобилей;

- изготовление продукции производится непосредственно правообладателем на производственных предприятиях, арендуемых у ООО «Промкомплекс» и ООО «ПКФ Промкомплекс», так и по договорам подряда с указанными организациями, обладающими большими производственными мощностями и производящими основной объем продукции;

- реализация продукции осуществляется через ООО «Компания Витекс», ИП А.А. Барынкина;

- правообладатель также использует свой товарный знак на сайте.

В отзыве указано также, что правообладатель не имеет доказательств использования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия устава ООО «ВТ» на 9 л. [1];
- копия учредительного договора ООО «ВТ» на 3 л. [2];
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) серия 52 №001757403 на 1 л. [3];
- копия протокола общего собрания участников ООО «ВТ» от 30.11.2009 на 1 л. [4];
- копия свидетельства о государственной регистрации права №494797 от 30.09.2002 на 1 л. [5];
- копия свидетельства о государственной регистрации права №761887 от 24.11.2003 на 1 л. [6];
- копия свидетельства на товарный знак №279762 на 1 л. [7];
- копия материалов договора подряда №01-09-пк от 01.02.2007 на 19 л. [8];
- копии счетов - фактур на поставку продукции ООО «Клуб Витязь», ООО «Дзержинскэнергосинтез», ООО «Компания Витекс», ООО «Фирма Поликрол» на 15 л. [9];
- копии материалов договора по созданию сайта и перенаправлению домена на 9 л. [10];
- фотография здания с вывеской «ВИТЕКС» в 1 экз. [11];
- распечатка страниц сайта <http://www.vitex52.ru/> на 1 л. [12];
- копия решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу №43-7482/2010 39-238 от 27.10.2010 на 12 л. [13];
- копия Постановления Первого Арбитражного апелляционного суда по делу №43-7482/2010 от 16.02.2011 на 8 л. [14];
- Brand book в 1 экз. [15];
- журналы с рекламой продукции под обозначением «VITEX» в 6 экз. [16];
- этикетки на продукцию с обозначением «VITEX» в 5 экз. [17];
- фотографии в 27 экз. [18];
- распечатка определения слова «тосол» на 1 л. [19];
- справка на продукцию, выпускаемую ООО «ВТ», на 2 л. [20];
- копия диплома на имя Турчаниновой С.В. на 1 л. [21];
- копия приказа №1к-41 от 11.02.2008 на 1 л. [22];

- копия материалов договора аренды недвижимого имущества №01-08 от 01.02.2008 на 21 л. [23];
- копия материалов договора аренды оборудования №01-08/Т от 01.08.2008 на 8 л. [24];
- копия договора аренды оборудования №01-09/10 от 01.09.201 на 4 л. [25];
- копия материалов договора поставки между ООО «ВТ» и ООО «Промкомплекс» от 11.01.2008 на 6 л. [26];
- копия материалов договора поставки между ООО «ВТ» и ООО ПКФ «Промкомплекс» от 11.01.2008 на 13 л. [27];
- копия материалов договора поставки между ООО «ВТ» и ООО «Витекс М» от 11.01.2009 на 7 л. [28];
- копия материалов договор поставки между ООО «ВТ» и ООО «Дзержинскэнергосинтез» от 11.01.2008 на 8 л. [29];
- копия материалов договора поставки между ООО «ВТ» и ИП Барынкин А.А. от 11.01.2009 на 13 л. [30];
- копия договора подряда между ООО «ВТ» и ООО ПКФ «Поликрол» №01-10-пкф от 01.10.2009 на 9 л. [31];
- копия материалов договора поставки между ООО «ВТ» и ООО «Витекс М» от 11.01.2008 на 7 л. [32];
- копия материалов договора поставки между ООО «ВТ» и ООО «Компания Витекс» от 01.09.2008 на 12 л. [33].

На основании представленных материалов, правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279762.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с представленными правообладателем материалами, указало:

- на объекты недвижимости и земельные участки, принадлежащие правообладателю, наложено взыскание в пользу третьего лица, и они должны быть проданы;
- подрядчик, производящий продукцию в интересах ООО «ВТ» (ООО «Промкомплекс»), находится в состоянии ликвидации;
- между ООО «ВТ» и ООО «Промкомплекс» не заключалось лицензионных договоров на использование товарного знака по свидетельству №279762. Сам по себе факт

использования ООО «Промкомплекс» товарного знака «VITEX» не является использованием этого знака правообладателем;

- договор подряда между ООО «ВТ» и ООО «Промкомплекс» является обычным договором поставки, поскольку любое предприятие, заказывающее производство определенной продукции в области химии, должно указать, каким составом и/или характеристиками она должна обладать, должно согласовать с производителем вид тары, дизайн и содержание этикетки. В указанном договоре этого нет;

- кроме того, не представлено документов, подтверждающих заказ выполнения дизайна, печати этикеток в интересах ООО «ВТ»;

- правообладателем не представлено ни одного документа, подтверждающего реализацию продукции под обозначением «VITEX»;

- ООО «Промкомплекс» - это самостоятельное предприятие, которое производило продукцию под обозначением «VITEX» и реализовывало ее без согласования с ООО «ВТ». Лицо, подавшее заявление, в больших объемах на регулярной основе закупало указанную продукцию;

- представленный правообладателем каталог не содержит указания на дату его создания, не представлено документов, подтверждающих его производство в интересах ООО «ВТ», объемы производства, отсутствуют документы, подтверждающие оплаты за его разработку, верстку, печать, а значит указанный каталог не может быть принят как доказательство использования товарного знака по свидетельству №279762 до даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака;

- в ряде представленных правообладателем документов за разными компаниями числятся одни и те же реквизиты (например, код ОКПО);

- на этикетках продукции наблюдается несоответствие указания на производителя товара и владельца ТУ;

- в представленных документах проставлено два вида различных печатей. Часть материалов заверены печатью, введенной в документооборот позднее дат заверения документов;

- часть документов содержат указания на расчетный счет, открытый позднее дат составления документов;

- счета – фактуры, товарные накладные, акты оказанных услуг, акты сверок не являются подтверждением совершения сделок.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- распечатка из Интернета сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, на 09.04.2011 на 3 л. [34];
- копия решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-11165/2010 11 – 286 от 05.08.2010 на 9 л. [35];
- копия постановления по делу №А43-11165/2010 от 25.11.2010 на 10 л. [36];
- копии платежных поручений и товарных накладных о поставках продукции между А.Е. Силантьевым и ООО «Промкомплекс» на 57 л. [37];
- копии платежных поручений и товарных накладных о поставках продукции между ООО «Автоспецхим ЛТД» и ООО «Промкомплекс» на 47 л. [38];
- переписка между ООО «Этикет.ка» и А.Е. Силантьевым на 2 л. [39];
- образцы этикеток в 5 экз. [40];
- образцы печатей ООО «ВТ» на 1 л. [41];
- распечатка с сайта www.nizhstat.gkz.ru на 2 л. [42];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений о ООО ПКФ «Промкомплекс» на 6 л. [43];
- копия приказа о введении в документооборот ООО «ВТ» новой печати на 1 л. [44];
- копия документа об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на 1 л. [45];
- копия письма межрайонной ИФНС России №2 по Нижегородской области на 1 л. [46];
- копия налоговых деклараций на 9 л. [47].

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, делает вывод о том, что представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №279762 в законодательно установленные сроки и просит удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в полном объеме.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.10.2010 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам был исследован вопрос, касающийся заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279762. Согласно представленным материалам и устным пояснениям ООО «Автоспецхим ЛТД» располагает необходимым оборудованием и документацией для производства продукции автохимической промышленности (тосола, тормозных жидкостей). Введение указанных товаров, маркированных обозначением «VITEX», в гражданский оборот привело к судебному столкновению прав лица, подавшего заявление, и правообладателя на идентичное обозначение, используемое при маркировке однородных товаров. Указанный конфликт интересов позволил признать заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VITEX» по свидетельству №279762 в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было предоставлено материалов, свидетельствующих об оказании услуг или намерениях оказания услуг, относящихся к 35 классу МКТУ, под обозначением «VITEX», ввиду чего коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованности в отношении указанных услуг.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2011. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 21.01.2008 по 20.01.2011 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [33] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 279762 в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса.

В соответствии с учредительными документами [2] одним из основных видов деятельности правообладателя является производство и реализация продукции производственно-технического назначения.

Изготовление продукции производится как непосредственно самим правообладателем, так и под контролем правообладателя иными организациями, обладающими производственными мощностями.

Что касается самостоятельного производства продукции, то для этих целей правообладатель арендовал недвижимое имущество [23] и производственное оборудование (реактор стальной эмалированный, линия разлива и укупорки, упаковочная машина) [24-25]. Кроме того, в соответствии с договорами [26-27] правообладатель заказывал химические вещества (этиленгликоль, вода дистиллированная, бура пятиводная и др.), канистры, этикетки тосол «VITEX» и др. Анализ представленных материалов позволил установить, что правообладатель обладал производственными возможностями и мог самостоятельно изготавливать химическую продукцию, например, тосола, жидкостей смазочно-охлаждающих и др.

В качестве подтверждения производства продукции иными организациями по заказу ООО «ВТ» были представлены договоры [8, 31], согласно которым ООО «Промкомплекс» и ООО Производственно – коммерческая фирмы «Поликрол» обязались изготовить для правообладателя и под его контролем продукцию, которую правообладатель вправе реализовывать и иными способами использовать под товарным знаком «VITEX» в фирменном исполнении (свидетельство на товарный знак №279762). Согласно поручениям к договору [8] ООО «ВТ» заказывало производство такой продукции, как тосол А-40 Д VITEX GTL 10 кг/5 кг/3 кг, тормозная жидкость ДОТ-4 VITEX 910 гр./455 гр., антифриз VITEX G-11 5 кг/1 кг, антифриз VITEX G-12 10 кг/5 кг/1 кг и других. В соответствии с материалами договора [31] также было произведено и передано в собственность правообладателя ВМГЗ масло.

Введение произведенной продукции в гражданский оборот в исследуемый период подтверждается договорами [28-30, 32-33].

Так, ООО «ВТ» были заключены договоры [28-30, 32-33], согласно которым правообладатель обязался поставлять товар для ООО «Витекс М», ИП Барынкину А.А., ООО «Дзержинскэнергосинтез», ООО «Компания Витекс».

В частности, материалы договора [28] подтверждают поставку таких товаров, как тормозная жидкость «VITEX» ДОТ-3 455 гр./910 гр., антифриз «VITEX» G-11 1 кг., тосол А-4-Д «VITEX» GTL 1 кг./ 3 кг./ 5 кг./ 10 кг. Также для ООО «Витекс М» правообладателем был поставлен тосол А-40 VITEX GTL 5 кг. [32].

ООО «Дзержинскэнергосинтез» правообладатель реализовал тормозную жидкость «VITEX» ДОТ-3 455 гр./910 гр., антифриз «VITEX» G-11 1 кг./5 кг., антифриз «VITEX» G-12 5 кг., тосол А-40 Д «VITEX» GTL 1 кг./ 3 кг./ 5 кг./ 10 кг. и др. [29].

Согласно материалам договора [30] ООО «ВТ» поставил тормозную жидкость антифриз «VITEX» G-11 1 кг./10 кг., тормозную жидкость «VITEX» ДОТ-4 455 гр./910 гр., тосол А-4-Д «VITEX» GTL 1 кг./ 10 кг., «VITEX» ДОТ-3 445 гр. для ИП Барынкина А.А.

Материалы договора [33] отражают поставку правообладателем тосола А-40 Д «VITEX» GTL 10 кг./ 5 кг./ 1 кг., тормозной жидкости «VITEX» ДОТ-3 455 гр./910 гр., тормозной жидкости «VITEX» G-11 1 кг./5 кг. и др. для ООО «Компания Витекс».

Представленные материалы договоров содержат подтверждение их исполнения [28-30, 32-33].

Необходимо отметить, что на этикетках продукции [17], фотографиях упаковок продукции [18] и брэндбуке [15], представленных правообладателем, помещен товарный знак «VITEX» в том виде, в котором он зарегистрирован.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что ООО «ВТ» рекламирует свои товары, о чем свидетельствуют журналы [16], а также информация на сайте [12].

Таким образом, оценивая имеющиеся в деле материалы в их совокупности, коллегия имеет основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 279762 в исследуемый период в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, что свидетельствует о надлежащем использовании знака. В отношении услуг 35 класса МКТУ доказательств использования указанного товарного знака представлено не было.

Что касается мнения лица, подавшего заявление, о фальсификации документов, представленных правообладателем, то коллегия Палаты по патентным отмечает, что, проверка материалов с точки зрения их достоверности не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

В отношении довода о наложении взыскания на имущество правообладателя [35,36] и ликвидации лица, которое изготавливало продукцию для правообладателя [43], необходимо отметить, что указанные факты не влияют на факт доказанности использования товарного знака по свидетельству №279762 в исследуемый период.

Лицо, подавшее заявление, указывает также, что ООО «Промкомплекс» является самостоятельным предприятием, которое производит продукцию под обозначением

«VITEХ» и реализует ее для неограниченного круга лиц без согласия правообладателя, в том числе, лицо, подавшее заявление, неоднократно закупало указанную продукцию. Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не уполномочена рассматривать вопрос о поставках ООО «Промкомплекс» для иных лиц.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении заявления от 11.01.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №279762.