

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 09.02.2011, поданное ООО «Сибур-Геотекстиль», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №170696, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «АГРОТЕКС» по заявке №97705595/50 с приоритетом от 17.04.1997 произведена 24.12.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №170696. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Компания Гекса», Россия, в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 13.03.2001 был зарегистрирован за №21745 договор об уступке товарного знака в отношении всех товаров МКТУ, в соответствии с которым правообладателем стало ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия (далее - правообладатель).

Товарный знак «АГРОТЕКС» по свидетельству №170696 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 09.02.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №170696 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 02.03.2011 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 12.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы, представленные лицом, подавшим заявление, не могут быть расценены как доказательства заинтересованности, так как свидетельствуют о противоправных действиях лица, подавшего заявление, а не о его законных интересах;

- товары 17 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №170696, относятся к материалам изоляционным и изделиям из них. Правообладатель специализируется на производстве сырья и изготавливаемой из него готовой продукции, маркированной товарным знаком «АГРОТЕКС», а именно, изоляционных материалов, представляющих собой нетканые укрывные полотна, в частности, сельскохозяйственного назначения, рулонные и пакетированные;

- поскольку продукция правообладателя произведена из 100% пропилена, отнесенного к пластическим массам, то она относится к пластмассовым волокнам, пленкам, изоляционным материалам, за исключением текстильных, то есть к товарам 17 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №170696.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- образец продукции в 1 экз. [1];
- копия промышленного технологического регламента на 33 л. [2];
- распечатка информации о пластических массах на 4 л. [3];
- письмо о внешнем виде, упаковке и маркировке продукции под товарным знаком «АГРОТЕКС» на 4 л. [4];
- фотографии образцов продукции на 10 л. [5];
- копии маршрутных карт на производство на 32 л. [6];
- распечатка справочной информации об объемах выпущенного нетканого материала на 6 л. [7];
- копия материалов договора о дистрибуции продукции №ГНМ/01-02/С08 от 01.02.2008 на 8 л. [8];
- копии материалов договора о дистрибуции продукции №ГНМ/01-02//ТД08 от 01.02.2008 на 8 л. [9];
- копии материалов договора о дистрибуции продукции №ГНМ/01-06/Ю08 от 01.06.2008 на 8 л. [10];

- копии товарных накладных, платежных поручений, приходно-кассовых ордеров, оборотно - сальдовых ведомостей на 42 л. [11];

- копия извещения об изменении №2 к ТУ 8397-004-18603495-99 на 7 л. [12];

- копия извещения об изменении №3 к ТУ 8397-004-18603495-99 на 7 л. [13].

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

- согласно представленным правообладателем материалам им осуществляется производство нетканого полотна по технологии «спанбонд». Технология «спанбонд» - это производство нетканых текстильных материалов из пластмасс;

- товар «нетканые текстильные материалы» является частным случаем текстильных материалов, которые в зависимости от происхождения текстильных волокон делятся на натуральные (природные), минеральные, модифицированные и искусственные, и далее, в зависимости от способа их производства могут быть тканые или нетканые;

- анализ представленных правообладателем ТУ позволяет сделать вывод, что они относятся к текстильным нетканым материалам и товар в соответствии с МКТУ относится не к 17, а к 24 классу МКТУ;

- материалы по использованию относятся к свидетельству на товарный знак №399161;

- в Арбитражном суде Тульской области идет судебный процесс, в рамках которого была назначена судебная экспертиза. Согласно заключению эксперта укрывное полотно фасованное, маркированное товарным знаком «Агротекс», производства ООО «Гекса-нетканые материалы», относится к следующим видам товаров: «материалы нетканые текстильные», «материалы пластмассовые (заменители тканей)», «материалы текстильные».

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

- распечатка свидетельства на товарный знак №170696 на 2 л. [14];

- распечатка из сети Интернет сведений о технологии производства «спанбонд» на 8 л. [15];

- распечатка из сети Интернет информации о «текстиле» на 13 л. [16];

- копия ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные» на 16 л. [17];

- распечатка свидетельства на товарный знак №399161 на 1 л. [18];

- копия заключения эксперта на 18 л. [19].

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, делает вывод о том, что представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №170696 в законодательно установленные сроки.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.02.2011 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.

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы в обоснование заинтересованности, послужившей основанием для обращения в Палату по патентным спорам. Согласно представленным материалам ООО «Сибур - Геотекстиль» осуществляло производство и реализацию укрывных сельскохозяйственных материалов под обозначением «АГРОТЕКС». Лицо, подавшее заявление, полагает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №170696 не распространяется на производимые им товары, что свидетельствует о правомерности использования обозначения «АГРОТЕКС». Вместе с тем, введение указанных товаров 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 «АГРОТЕКС» по свидетельству №170696 в отношении товаров 17 класса МКТУ. Ввиду того, что правообладатель обязан использовать товарный знак как условие сохранения права на него, ему необходимо представить документы, иллюстрирующие соответствующее использование товарного знака «АГРОТЕКС» по свидетельству №170696 в отношении указанных товаров.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2011. 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 09.02.2008 по 08.02.2011 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [13] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 170696 в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса.

Анализ отзыва правообладателя и приложенных к нему документов показал следующее.

Правообладателем разработан промышленный технологический регламент по производству нетканого материала типа «Спандбонд», в котором установлены общая характеристика производства, характеристика производимой продукции, сырья, материалов, полупродуктов, описание технологического процесса и др. [2].

Производство продукции осуществляется Торопецким производственным филиалом [1] на основании маршрутных карт на производство, в которых указан вид готовой продукции, сырье для производства готовой продукции, основные геометрические показатели, требования к качеству продукции и т.д. [6]. Правообладателем представлен образец произведенной продукции [1], а также фотографии, на которых изображена продукция [5].

Согласно представленным материалам, а также устным пояснениям представителя правообладателя, последующая реализация изготовленной продукции осуществляется через торговые дома, входящие в группу компаний Гекса: ООО «Торговый дом Гекса», ООО «ТД Гекса-Урал», ООО «ТД Гекса-Сибирь», ООО «ТД Гекса-Юг», ООО «ТД Гекса-Северо-Запад», ООО «ТД Гекса-Дальний Восток», ООО «ТД Гекса-Поволжье». В подтверждение изложенного правообладателем, в качестве примеров, представлены дистрибьюторские договоры [8-10]. Кроме того, представленные платежные поручения [11] свидетельствуют о передаче товара под обозначением «АГРОТЕКС» от правообладателя дистрибьюторам. Например, платежное поручение №1455 от 25.08.2010, платежное поручение №452 от 10.04.2009, платежное поручение №40 от 31.03.2011 подтверждают факт оплаты «ТД Гекса-Юг» за товар «АГРОТЕКС», получателем платежа является ООО «Гекс-нетканые материалы».

В качестве подтверждения доведения произведенной продукции до конечного потребителя правообладателем представлены товарные накладные, платежные поручения,

приходно-кассовые ордера [11]. Так, например, платежное поручение №92 от 25.06.2009 подтверждает факт реализации продукции под обозначением «АГРОТЕКС» ООО «ТД Гекса-Юг» для ООО «Русская усадьба». Согласно платежному поручению №11 от 14.03.2011 ИП Киреевой Н.Ю. была произведена оплата за товар «АГРОТЕКС», где получателем платежа значится ООО «Гекса-Юг». Кроме того, согласно платежному поручению №273 от 30.03.2010 ООО «КСЦ ГАВРИШ» произвело платеж для ООО «ТД Гекса-Юг» за товар под обозначением «АГРОТЕКС».

При установлении факта использования товарного знака коллегия исходила из объема правовой охраны, определяемого свидетельством на товарный знак. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №170696 распространяется на товары «пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; изоляционные материалы; изоляционные ткани» 17 класса МКТУ.

Согласно представленным правообладателем материалам под товарным знаком «АГРОТЕКС» осуществляется производство *нетканого укрывного материала*. Необходимо отметить, что соответствующая позиция отсутствует в перечне товаров 17 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «АГРОТЕКС» по свидетельству №170696. Нетканый укрывной материал является конкретным самостоятельным видом товара, обладающим присущими ему свойствами, что не позволяет отнести его к содержащимся в свидетельстве позициям товаров.

Так, в соответствии с информацией из сети Интернет, пластмассовой пленкой является прозрачный материал из синтетического полимера, который обладает однородной структурой, чем предопределяются ее основные функции (например, пленка не пропускает воду и воздух). В свою очередь, нетканый укрывной материал не является однородным материалом, а представляет собой пористое, состоящее из волокон изделие (пропускает в дозированном количестве влагу и солнечные лучи). Указанное обуславливает вывод о том, что пленка и нетканый укрывной материал обладают различной структурой и техническими характеристиками, то есть являются различными видами товаров.

Изложенное подтверждается информацией, представленной на сайте правообладателя, на котором указано, что «обозначением «Агротекс» маркируется нетканый укрывной материал, имеющий воздушную, пористую и полупрозрачную структуру, которая пропускает воздух, воду и необходимый для растений спектр света.

Товар под обозначением «Агротекс» имеет весомые преимущества перед использованием классических пленок и ни одного уступающего пленке недостатка <...> Прочность и эластичность укрывных материалов «Агротекс» намного выше, чем у капризной, легко рвущейся пленки <...> Срок службы укрывного материала для парников также намного больше, чем у пленки при аналогичных условиях использования». Изложенная информация подтверждает тот факт, что производимый ООО «Гекса-нетканые материалы» товар - нетканый укрывной материал, имеет значительные отличия от пленки, то есть не может быть соотнесен с данной позицией товара.

В отношении товара «волокна пластмассовые, за исключением текстильных» 17 класса МКТУ установлено следующее. Согласно представленной информации правообладатель осуществляет производство продукции из полипропилена, формируемого в процессе производства в пластмассовые волокна, которые впоследствии перерабатываются в нетканый укрывной материал, реализуемый правообладателем.

Необходимо отметить, что использованием товарного знака является введение товаров, маркированных данным товарным знаком, в гражданский оборот. Действия по переработке пластмассовых волокон не связаны непосредственно с введением указанного товара в гражданский оборот. Доказательств реализации указанного товара правообладателем представлено не было. Изложенное не позволило признать использование товарного знака правообладателем в отношении товара «волокна пластмассовые» 17 класса МКТУ.

Что касается такого вида товара, как «изоляционные материалы», а также его частного понятия «изоляционные ткани», то они предназначены для обеспечения изоляции различного вида (*изоляционные материалы* - материалы, обеспечивающие низкую проницаемость, препятствующие проникновению влаги, агрессивных сред; *изоляция* - отделение, обособление, отграничение чего-либо или кого-либо от остальной среды, см. сеть Интернет).

В соответствии с описанием нетканого укрывного материала «Агротекс», содержащимся на упаковке продукции [1], данный материал «пропускает воду, воздух и 90% света». Приведенная характеристика не позволяет отнести данный продукт к товарам «изоляционные материалы; изоляционные ткани» 17 класса МКТУ.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству №170696 в отношении рассматриваемых товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 09.02.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №170696 полностью.