

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 15.05.2008. Данное заявление подано ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ знака «FOLICUR» по международной регистрации №456839 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «FOLICUR» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.1980 за №456839 для товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Bayer Aktiengesellschaft, Германия (далее – владелец регистрации). Владельцем регистрации был продлен срок действия – до 19.11.2010.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «FOLICUR» по международной регистрации №456839 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.05.2008 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.02.2009, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим заявление, не представлены доказательства заинтересованности ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО» в подаче заявления;

- компания Байер КропСайенс АГ является производителем препарата «Фоликур» и является 100 % дочерней компанией, принадлежащей компании Байер Акциенгезельшафт (владелец международной регистрации № 456839). В группу компаний также входит ЗАО «Байер», доля владельца знака в которой 58,09%;

- Байер Акциенгезельшафт является держателем всех товарных знаков, принадлежащих группе компаний;

- товары, маркируемые товарным знаком «Фоликур» производятся на территории Германии и ввозятся на территорию Российской Федерации компанией Байер КропСайенс АГ;

- с учетом возможности основной компании определять решения, принимаемые дочерними компаниями и отвечать солидарно с ними по сделкам, можно констатировать факт осуществления согласованной хозяйственной деятельности дочерних компаний с учетом того, что на территории Германии отсутствует требование обязательной письменной формы и регистрации заключенных лицензионных соглашений;

- препарат «Фоликур» включен в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации;

- ввоз препарата «Фоликур» осуществляется компанией Шенкер АГ по поручению Байер КропСайенс АГ, при этом получателем продукции на территории Российской Федерации является ОАО ПТО «Агропромсервис»;

- продажу препарата «Фоликур» на территории Российской Федерации осуществляет ЗАО «Байер».

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка сайта ФАС на 3 л. [1];
- список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2006 на 3 л. [2];
- копии свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката и сертификатов соответствия на 3 л. [3];

- копии грузовых таможенных деклараций на 11 л. [4];
- распечатка сайта ФТС на 1 л. [5];
- договоры складского хранения на 15 л. [6];
- копии лицензий на 4 л. [7];
- комплекты материалов договоров поставки на 39 л. [8];
- распечатки из сети Интернет на 10 л. [9];
- копии страниц рекламных каталогов продукции на 33 л. [10].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №456839 в силе в отношении всех товаров 01 и 05 классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2009, были представлены следующие документы:

- копия возражения компании «Байер АГ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФОЛИНОР» по свидетельству № 303081, принадлежащему ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО» (указанное возражение препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего настоящее заявление) [11];

- копия уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного возражения [12].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №456839 полностью.

С учетом даты (19.11.1980) знака по международной регистрации №456839 и положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) правовая база для рассмотрения заявления от 15.05.2008 включает часть четвертую Гражданского кодекса

Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и вышеуказанные Правила.

В соответствии с пунктом 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 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 Кодекса, 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.

Оспариваемый знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали знак по международной регистрации №456893 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Проанализировав представленные представителем правообладателя документы [1-10], Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить

доказательством использования знака по международной регистрации №456839 на территории Российской Федерации по следующим причинам.

Как было отмечено выше, знак по международной регистрации № 456839 представляет собой слово «FOLICUR».

Вся представленная правообладателем документация по поставке и реализации продукции касается товаров, маркированных обозначением «ФОЛИКУР».

В этой связи усматривается, что использование словесного элемента буквами иного алфавита приводит к существенным графическим изменениям знака.

Таким образом, использование правообладателем знака по международной регистрации № 456839 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ следует признать недоказанным.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака по международной регистрации №456839 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 15.05.2008 и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака «FOLICUR» по международной регистрации №456839 на территории Российской Федерации.