

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.05.2008, поданное компанией ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «REXOLIN» по международной регистрации №735647 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Знак «REXOLIN» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 11.05.2000 № 735647 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя «Akzo Nobel Chemicals B.V.», Нидерланды (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 11.05.2020.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «REXOLIN» по международной регистрации № 735647 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2008 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.02.2009 и 24.09.2009, представил материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании знака:

- счета за поставку продукции с переводом на 45 л. [1];
- письмо от предприятия-производителя с переводом на 2 л. [2];

- фотографии маркировки упаковки на 2 л. [3];
- распечатка международной регистрации № 735647 с переводом на 3 л. [4];
- выписка из торгового реестра с частичным переводом на 5 л. [5];
- письмо от предприятия-производителя с переводом на 2 л. [6];
- декларация с частичным переводом на 2 л. [7];
- соглашение между компаниями с частичным переводом на 9 л. [8];
- материалы контракта от 01.11.2004 № 1-04 на 4 л. [9];
- счет от 01.03.2005 с частичным переводом на 2 л. [10];
- счета за поставку продукции с частичным переводом на 45 л. [11];
- счет-фактура, товарная накладная на 2 л. [12];
- рекламный материал на 2 л. [13];
- упаковка продукции – 1 шт. [14].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №735647 в силе.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.02.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 16.05.2008 [15].

Решением Палаты по патентным спорам от 24.11.2009 заявление от 15.05.2008 было удовлетворено и досрочно прекращено действие правовой охраны на территории Российской Федерации знака «REXOLIN» по международной регистрации № 735647 полностью.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2010 по делу № А40-25176/10-19-155 было признано недействительным указанное решение Роспатента от 24.11.2009 (далее – решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение указанного Постановления Федерального арбитражного

суда Московского округа заявление от 15.05.2008 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.11.2010, правообладатель представил дополнительный отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не является производителем каких-либо товаров сельскохозяйственного назначения, а занимается лишь координационной деятельностью аффилированных лиц, входящих в группу компаний, в связи с чем оно не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица, что подтверждается также выводами, изложенными в решении суда.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 03.11.2010, были дополнительно представлены пояснения и материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 16.05.2008 [16].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

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

Согласно пункту 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. Использование

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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по заявлению, в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Материалы [15, 16] содержат сведения о деятельности ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ», которое является производителем различных фунгицидов, гербицидов и инсектицидов для растений. Вместе с тем, все указанные препараты имеют собственную маркировку (например, КЕМИДИН, ВИТАСИЛ и др.), отличную

от обозначения «REXOLIN». Кроме того, в материалах [16] имеются распечатки свидетельств на товарные знаки, принадлежащие ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», и уставные документы предприятий, входящих в указанную группу компаний. Указанные документы также не содержат данных о том, каким образом знак «REXOLIN» по международной регистрации № 735647 препятствует лицу, подавшему заявление, осуществлять хозяйственную деятельность.

Также в документах [16] представлены копии материалов приказа об утверждении макета общей этикетки № 01/2-10 от 04.02.2010. Относительно указанных документов коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что приказ датирован 04.02.2010, что не позволяет установить, что на момент подачи и принятия к рассмотрению заявления от 15.05.2008 лицо, подавшее заявление, было заинтересовано именно в обозначении «Рексолин АВ». Кроме того, приказ носит информативный характер и не содержит указания каких-либо обозначений или маркировок. Что касается Приложения № 1, в котором упомянуто обозначение «Rexolin», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные в нем сведения («Приложение № 1 к приказу № 01/2-10 от 04 февраля 2009 г.») не позволяют его соотнести с упомянутым приказом 2010 года.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в решении суда указано, что «... в материалы дела не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт того, что ЗАО «Промышленная группа «АЛСИКО»... является заинтересованным лицом».

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявление от 15.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 735647 не содержит подтверждения заинтересованности лица, подавшего заявление.

От лица, подавшего заявление, 08.11.2010 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, обязано доказать только и именно свою хозяйственную деятельность в области производства товаров 01 класса МКТУ, доказательств которой было представлено более чем достаточно;

- лицо, подавшее заявление, не обязано объяснять коллегии свой выбор того или иного товарного знака для маркировки своей продукции, вопросы о котором задавались при рассмотрении заявления;

- для внутренней деятельности лица, подавшего заявление, достаточно распоряжения о подаче соответствующих заявок в 2007 и 2009 годах, оплаты услуг и пошлин. В начале 2010 года, после вынесения первого решения о досрочном прекращении был издан приказ о следующем этапе оформления маркировки продукции;

- стороны дела имеют безусловное право в любой момент представлять доказательства своих действий, при этом непредставление лицом, подавшим заявление, всех документов ранее не лишает его возможности представить их при повторном рассмотрении.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что не может быть признано достаточным представление только материалов по осуществлению компанией успешной хозяйственной деятельности в области производства товаров 01 класса МКТУ.

Поскольку за исключением заявки на регистрацию обозначения «Rexolin» (2007 года) фактических материалов, которые могли бы свидетельствовать о намерениях лица, подавшего заявление, реально использовать знак, тождественный или сходный до степени смешения в отношении однородных товаров, представлено не было, коллегией Палаты по патентным спорам были заданы вопросы о том, каким образом именно спорный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего заявление, нарушает его права и законные интересы.

Что касается возможности представления дополнительных документов при повторном рассмотрении заявления, необходимо отметить, что такие материалы были приняты коллегией Палаты по патентным спорам, оценка им была дана выше по тексту заключения.

Остальные доводы особого мнения от 08.11.2010 были проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по заявлению от 15.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 735647.**