

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 ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Фоликур» по свидетельству №184010 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак "Фоликур" по заявке № 98712713/50 с приоритетом от 22.07.1998 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.01.2000 за №184010 на имя "Байер Акциенгезелльшафт", Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия продлен до 22.07.2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.05.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Фоликур» по свидетельству №184010 в связи с его неиспользованием в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем, на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2009, был представлен отзыв на заявление от 15.05.2008, существо доводов которого сводится к следующему:

- владельцем товарного знака по свидетельству № 184010 является компания «Байер Акциенгезельшафт», при этом производителем препарата «Фоликур» является компания «Байер КропСайенс АГ» - 100 % дочерняя компания правообладателя;

- в группу компаний также входит ЗАО «Байер» (доля правообладателя в которой составляет 58,09 %);

- внутри группы компаний заключены молчаливые соглашения, касающиеся производства продукции под определенными товарными знаками и дальнейшего их использования;

- в данном случае препарат, маркируемый обозначением «Фоликур», производится на территории Германии и ввозится 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, заключенным по указанию основной компании, можно констатировать факт осуществления согласованной хозяйственной деятельности внутри группы компаний;

- на территории Германии отсутствует требование обязательной письменной формы и регистрации заключенных лицензионных соглашений.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта Федеральной антимонопольной службы на 3 л. [1];

- копия страниц «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», 2006, на 3 л. [2];

- копия свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката на 1 л. [3];

- сертификаты соответствия на 2 л. [4];

- грузовые таможенные декларации на 11 л. [5];

- материалы договоров складского хранения: № 004/07-О/С-3 от 27.12.2006, № 002/08-О/С-3 от 27.12.2007, на 15 л. [6];

- копии лицензий на импорт на 4 л. [7];

- материалы договоров поставки: № 057/07-О-1 от 23.01.2007, № 204/07-О-3 от 01.08.2007, № 199/07-О-4 от 19.07.2007 на 41 л. [8];

- распечатки с сайтов <http://www.bayer.ru/>, <http://www.bayercropscience.ru/> на 9 л. [9];

- копия прайс-листа компании «Байер КропСайенс АГ» на 1 л. [10];

- копия листов каталога компании «Байер КропСайенс АГ» на 29 л. [11];

- копии фотографий рекомендаций по применению на 4 л. [12].

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2009, правообладателем были представлены дополнительные материалы:

- распечатка с сайта <http://www.bayer.ru/> на 2 л. [13];

- нотариальное заверение договора о передаче управления и отчисления прибыли и сам договор (копии и перевод) на 8 л. [14];

- материалы торгового реестра суда первой инстанции Дюссельдорфа с переводом на 22 л. [15];

- аффидевиты компаний «Байер Акциенгезельшафт» и «Байер КрoпСайенс АГ» на 8 л. [16];

- распечатки словарно-справочной информации на 4 л. [17].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Фоликур» по свидетельству № 184010 и оставить в силе правовую охрану в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела, 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» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (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 товарного знака 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 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 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации

товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа.

Товарный знак «Фоликур» является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Ф» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных и растений; инсектициды, фунгициды, гербициды».

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 15.05.2005 по 14.05.2008 включительно (далее – период доказывания).

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 товарный знак "Фоликур" по свидетельству № 184010 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных и растений; инсектициды, фунгициды, гербициды».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель является одной из ведущих международных компаний, одним из направлений деятельности которой является деятельность в сфере средств защиты растений. На сайтах группы компаний [9, 13] приведена информация, что с октября 2002 г. начало свою работу Bayer CropScience AG, первое юридически независимое подразделение компании "Байер Акциенгезелльшафт", предлагающее широкий спектр продуктов для всех секторов рынка средств защиты растений, которое за годы работы стало мировым поставщиком товаров и услуг для сельского хозяйства и одной из лидирующих компаний, действующих в ключевых сегментах мировых агрохимических рынков.

Маркировка производимой продукции представлена в материалах [10], которые свидетельствуют о том, что на товарах проставляется товарный знак "Фоликур" в том виде, в каком он зарегистрирован.

В соответствии с affidavits [16], а также материалами [1, 14, 15] компания «Байер КропСайенс АГ», Германия, является 100 % дочерней компанией правообладателя («Байер Акциенгезельшафт»). Указанные материалы содержат сведения о том, что ЗАО «Байер», Россия, также является дочерней компанией правообладателя. Данные компании осуществляют производство и поставки товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству № 184010, при этом имеется указание на то, что перечисленные действия осуществляются с согласия и под контролем контролирующей компании - «Байер Акциенгезельшафт». Кроме того, в affidavite [16] указано, что ввоз и поставка препарата «Фоликур» по поручению компании «Байер КропСайенс АГ», Германия, с ее согласия и по ее поручению может осуществляться компанией «Шенкер Дойчланд АГ», Германия.

Согласно таможенным декларациям [5] в рассматриваемый период на территорию Российской Федерации был поставлен фунгицид «Фоликур». Рассматриваемый товарный знак проставляется на сопроводительной документации и упаковках фунгицида, а также на инструкциях по его применению [12]. На заседаниях коллегии, состоявшихся 18.02.2009 и 15.05.2009, на обозрение была представлена упаковка (бутыль 5 л.) фунгицида «Фоликур».

ОАО ПТО «Агропромсервис», указанное в таможенных декларациях [5] в качестве грузополучателя, брало товар на хранение и передавало его ЗАО «Байер», о чем свидетельствуют материалы договоров [6]. Исполнение договоров подтверждено актами приема-передачи. Дальнейшая реализация фунгицида «Фоликур» производится ЗАО «Байер», что подтверждено материалами договоров [8].

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание информация о том, что рассматриваемый препарат имеет свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката [3], сертификаты соответствия [4], а также лицензии на импорт, выданные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации [7]. Кроме того, материалы [2] свидетельствуют о том, что препарат «Фоликур», производства компании «Байер КропСайенс АГ», Германия, разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Кроме того, учтено, что «Байер КропСайенс АГ», Германия, проводится широкая рекламная компания производимой продукции, о чем свидетельствуют материалы сайтов [9, 13], а также каталоги [11].

Согласно материалам [2-5, 10, 11] товар, маркируемый обозначением «Фоликур», является фунгицидом и применяется для защиты зерновых культур и рапса от различного рода возбудителей болезней.

Фунгицид - химические вещества, способные полностью (фунгицидность) или частично (фунгистатичность) подавлять развитие возбудителей болезней сельскохозяйственных растений и используемые для борьбы с ними; одна из групп пестицидов;

Гербицид - вещество, используемое для избирательного уничтожения нежелательных растений путем опрыскивания, опыления и внесения в почву. Обычно гербициды используются для уничтожения травянистых растений-сорняков.

Учитывая, что фунгициды и гербициды представляют собой разновидности препаратов для уничтожения вредных растений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «Фоликур» по свидетельству № 184010 в отношении товаров 05 класса

МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных и растений; фунгициды, гербициды».

В то же время, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №184010 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «инсектициды», необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Согласно словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru/>), инсектицид - химическое вещество, используемое для уничтожения нежелательных в хозяйстве или в природных сообществах насекомых.

Таким образом, инсектициды представляют собой препараты для уничтожения насекомых, что отличает их по назначению, и в отношении которых не представлено доказательств использования товарного знака.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «Фоликур» в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок для части товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.05.2007 в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.05.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "Фоликур" по свидетельству № 184010, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - препараты для уничтожения вредных животных и растений; фунгициды, гербициды.