

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277581 в связи с его неиспользованием, поданное компанией КЕМТУРА КОРПОРЕЙШЕН, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2003720095/50 с приоритетом от 15.10.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.11.2004 за № 277581 на имя ЗАО Фирма «Август», Московская обл., Троицк в отношении товаров и услуг 01, 05, 44 классов МКТУ (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 277581 представляет собой словесное обозначение «ЛАСТИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277581 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, в котором приведены следующие доводы:

- правообладатель использовал товарный знак «ЛАСТИК» в течение трех лет до даты подачи заявления от 02.10.2008 для маркировки и продажи пестицидов;
- в 2005 году правообладателем разработаны технические условия на гербицид «ЛАСТИК ПП» для его промышленного производства;

- осуществлялась и распространялась реклама гербицида «ЛАСТИК»;
- кроме того, правообладателем были разработаны, согласованы и утверждены в государственных органах программы регистрационных испытаний новых препаратов «ЛАСТИК Экстра», «ЛАСТИК Супер», «ЛАСТИК 100» с целью их последующего введения в хозяйственный оборот;
- правообладателем заключены договоры на проведение экспериментальных работ по определению токсичности препаратов «ЛАСТИК 100» и «ЛАСТИК Супер», а также договоры на выполнение работ по токсиколого-гигиенической оценке и регламентации этих препаратов;
- таким образом, правообладатель считает доказанным использование товарного знака для гербицидов;
- также заявитель считает доказанным использование товарного знака для биоцидов, поскольку они включают в себя гербициды.

На основании изложенных доводов правообладателем изложена просьба об отказе в удовлетворении заявления, поданного компанией КЕМПУРА КОРПОРЕЙШЕН.

В подтверждение использования товарного знака «ЛАСТИК», правообладателем были представлены копии следующих документов:

- копия технических условий ТУ 2445-037-18015953-2005 на 21 л. [1];
- копия накладной № 1215-04 от 15.12.2005 на 1 л. [2];
- копия счета-фактуры № 1215-04 от 15.12.2005 на 1 л. [3];
- копия накладной № 1215-09 от 15.12.2005 на 1 л. [4];
- копия счета-фактуры № 1215-09 от 15.12.2005 на 1 л. [5];
- копия договора с ОАО «Заинский сахар» № 0399/СХ/ПР-2006 от 22.02.2006 на 3 л. [6];
- копия накладной № 2/Тат от 28.02.2006 на 1 л. [7];
- копия счета-фактуры № 2/Тат от 28.02.2006 на 2 л. [8];
- копия рекламных материалов из газеты «Поле Августа» № 3-2005 на 2 л. [9];
- копия каталога ЗАО Фирма «Август» за 2005 год на 4 л. [10];
- копии программы регистрационных испытаний препаратов на 3 л. [11];
- копия договора № 13-Э/08 от 16.04.2008 с приложениями на 8 л. [12];

- копия договора № 14-Э/08 от 16.04.2008 с приложениями на 8 л. [13];
- копия договора №286/08 от 02.06.2008 с приложениями на 13 л. [14];
- копия договора № 287/08 от 02.06.2008 с приложениями на 9 л. [15];
- копия договора № 570/08 от 29.08.2008 с приложениями на 10 л. [16];
- копия договора № 581/08 от 04.09.2008 с приложениями на 10 л. [17];
- копия накладной № 0610-08/ОРБ от 10.06.2009 на 1 л. [18];
- копия счета-фактуры № 0610-08/ОРБ от 10.06.2009 на 1 л. [19];
- копия накладной № 0603-02/ВР от 03.06.2009 на 1 л. [20];
- копия счета-фактуры № 0603-02/ВР от 03.06.2009 на 1л. [21];
- рекламные материалы из газеты «Поле Августа» № 6-2009 на 2 л. [22];
- копия каталога ЗАО Фирма «Август» за 2009 год на 4 л. [23];
- копия из Химической энциклопедии т.1 на 2 л. [24];
- копия из Химической энциклопедии т.3 на 3 л. [25].

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, отражающих его заинтересованность в подаче заявления от 02.10.2008 в отношении товаров 05 класса МКТУ, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 02.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277581 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.10.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2008. 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 02.10.2005 по 01.10.2008 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 277581 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно материалам [1] правообладателем были разработаны технические условия по производству препарата «ЛАСТИК ПП», предназначенного для применения в сельском хозяйстве. Указанные технические условия были зарегистрированы ФГУ «Чувашским центром стандартизации, метрологии и сертификации», а затем введены в действие с 10.03.2005.

С целью введения препарата «ЛАСТИК ПП» в гражданский оборот, правообладателем заключены договоры поставки. В том числе договор [6], согласно которому правообладатель обязуется поставлять ОАО «Заинский сахар» химические средства защиты растений (включая препарат «ЛАСТИК ПП»). Подтверждением отгрузки товара являются документы [7], [8]. Согласно материалам [9], [10], препарат «ЛАСТИК ПП» рекламировался правообладателем к продаже.

В дальнейшем правообладателем разработаны новые препараты: пестициды «ЛАСТИК-100», «ЛАСТИК-СУПЕР», «ЛАСТИК-ЭКСТРА». Введение данных

препаратов в гражданский оборот, в соответствии с законодательством, возможно только после их государственной регистрации, для осуществления которой правообладателем были заключены договоры [12], [13], [14], [15], [16], [17]. В соответствии с данными договорами правообладатель поручает проведение испытаний по определению токсичности препаратов «ЛАСТИК-100», «ЛАСТИК-СУПЕР», «ЛАСТИК-ЭКСТРА». Подтверждением выполнения условий договоров являются представленные счета и платежные поручения [14], [15], [16], [17]. Поставки [18], [19], [20], [21] и реклама [22], [23] указанных пестицидов была осуществлена лишь в 2009 году, то есть не в период, определенный для доказывания использования товарного знака по свидетельству № 277581. Однако подготовка к их выпуску осуществлялась правообладателем с апреля 2008 года.

Таким образом, представленные правообладателем материалы в совокупности свидетельствуют о том, что в период с 02.10.2005 по 01.10.2008 правообладатель производил и реализовывал препарат «ЛАСТИК ПП» и готовился к выпуску препаратов «ЛАСТИК-100», «ЛАСТИК-СУПЕР», «ЛАСТИК-ЭКСТРА».

Представленные правообладателем материалы иллюстрируют, что продукция маркирована следующим образом: «ЛАСТИК ПП», «ЛАСТИК-100», «ЛАСТИК-СУПЕР», «ЛАСТИК-ЭКСТРА», то есть имеют основания для вывода о нанесении на продукцию обозначения, воспроизводящего товарный знак по свидетельству №277581.

Проанализировав материалы, представленные правообладателем, коллегией Палаты по патентным спорам препараты «ЛАСТИК ПП», «ЛАСТИК-100», «ЛАСТИК-СУПЕР», «ЛАСТИК-ЭКСТРА», в отношении которых осуществлялось использование товарного знака по свидетельству № 277581, были проклассифицированы в соответствии с перечнем товаров, приведенным в свидетельстве № 277581 следующим образом.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды – это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами

животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты).

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству № 277581 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: биоциды, препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений (гербициды).

Таким образом, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 277581 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных товаров 05 класса МКТУ указанных в перечне, и, следовательно, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.10.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.10.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 277581 в связи с неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

01 – препараты для регулирования роста растений, химикаты для сельского хозяйства, лесного хозяйства, садоводства и огородничества (за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов);

05 – биоциды, препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений (гербициды);

44 – огородничество, садоводство, уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводство и лесоводство, уничтожение сорняков, уход за газонами.