

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. Срок действия – до 11.05.2010.

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.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 15.05.2008.

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.

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. 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. 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.

С учетом даты подачи (16.05.2008) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период с 16.05.2005 по 15.05.2008 включительно.

Товарный знак «REXOLIN» является словесным, 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, или иное лицо, использовали знак по международной регистрации №735647 в отношении товаров 01 класса МКТУ: "Chelates; agricultural chemicals (except fungicides, herbicides and vermin-destroying products), such as nutrients and fertilisers".

В качестве подтверждения производства и поставки товаров правообладателем представлены материалы контракта [9] о купле-продаже товаров «AKZO Nobel Functional Chemicals», Нидерланды, ОАО «Группа компаний «АГРОПРОМ-МДТ», Россия, а также письма [2, 6].

В качестве подтверждения взаимосвязи компании «AKZO Nobel Functional Chemicals», Нидерланды, с владельцем международной регистрации («Akzo Nobel Chemicals B.V.», Нидерланды) представлена выписка из торгового реестра [5].

Также были представлены счета за поставку продукции, счет-фактура, товарная накладная [1,10-12], содержащие информацию о товарах, маркированных обозначением «Rexolin».

Для подтверждения использования знака «REXOLIN» по международной регистрации №735647 правообладатель также сослался на отчет Агроцентра БАСФ Белгород, 2006 [13], а также упаковку продукции [3, 14].

Проанализировав представленные представителем правообладателя документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить доказательством использования знака «REXOLIN» по международной регистрации №735647 его правообладателем или иными лицами на территории Российской Федерации по следующим причинам.

Единственный представленный контракт [9] не может быть принят во внимание, поскольку датирован 01.11.2004, что выходит за рамки рассматриваемого периода использования знака. При этом документов, подтверждающих исполнение контракта, не представлено, что не позволяет судить о реальности выполненных по договору обязательств и о сроках их выполнения.

Кроме того, контракт [9] содержит явные изъяны, а именно, в качестве продавца в разных местах контракта указаны разные фирмы «AKZO Nobel Functional Chemicals», «AKZO Nobel Functional Chemicals B.V.» и «Akzo Nobel Chemicals B.V.», что не позволяет определить – кем были переданы права по данному контракту. При этом в спецификации товара, приведенного в приложении к контракту, указано "Rexolin ABC по цене 4,40 Евро за кг 4 тонны в год". В связи с этим не представляется возможным соотнести – какой товар сопровождался обозначением «Rexolin».

Владельцем международной регистрации № 735647 не было представлено ни одной грузовой таможенной декларации. Указанное обуславливает отсутствие подтверждения факта легального ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных знаком «REXOLIN» по международной регистрации № 735647.

Что касается отчета Агроцентра БАСФ Белгород, 2006 [13], то представленные сведения показывают лишь влияние препарата "Рексолин" на урожай яровой пшеницы и различных сортов ярового ячменя, при этом каких-либо сведений о производителе препарата не приведено, а название препарата выполнено буквами русского алфавита.

В частичных переводах декларации [7] и соглашения [8] приводятся взаимоотношения компаний «Akzo Nobel Chemicals B.V.», «AKZO Nobel Functional Chemicals», «Yara GmbH & Co. KG», «Yara International ASA», «АГРОПРОМ-МДТ». Вместе с тем, указанные документы носят декларативный характер (декларация [7] – это утверждение одного лица, на соглашении [8] отсутствует подпись одной из сторон) и не могут быть рассмотрены как материалы, свидетельствующие об использовании знака по международной регистрации № 735647.

Таким образом, в распоряжение Палаты по патентным спорам не было представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что товар, маркированный знаком «REXOLIN» по международной регистрации № 735647, ввозили на территорию Российской Федерации по указанию или с согласия правообладателя, или иного лица, определенного законодательством. Указанное не

позволяет прийти к выводу об использовании знака на территории Российской Федерации уполномоченным лицом.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании знака «REXOLIN» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 01 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.05.2008.

Относительно доводов корреспонденции, поступившей 19.10.2009, касающихся отсутствия заинтересованности лица, подавшего заявление, в его подаче и наличия полного комплекта документов, доказывающих факт использования знака «REXOLIN» по международной регистрации № 735647, необходимо отметить следующее.

Материалы, представленные лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.02.2009, свидетельствуют, что ЗАО Промышленная Группа "АЛСИКО" осуществляет свою деятельность в области производства товаров, предназначенных для защиты растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными животными. Также представлены материалы заявки № 2007714132/50 на товарный знак "Rexolin", при этом по заявке принято (18.12.2008) решение о регистрации товарного знака.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что владельцем спорной международной регистрации ни разу не было выражено несогласие с материалами по заинтересованности (отзыв и дополнение к отзыву от 24.02.2009 и 24.09.2009).

Также коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что 24.02.2009, после представления и иллюстрации лицом, подавшим заявление, указанных выше материалов владельцем знака была представлена часть доказательств по использованию знака. Кроме того заседания коллегии были дважды перенесены по ходатайству владельца регистрации с целью представления дополнительных доказательств по использованию знака и ведением переговоров о мирном урегулировании спора. Указанное свидетельствует о согласии владельца международной регистрации с законным правом лица, подавшего заявление, о

постановке вопроса о досрочном прекращении действия правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака.

Довод, касающийся наличия полного комплекта документов, доказывающих факт использования знака «REXOLIN» по международной регистрации № 735647, рассмотрен по тексту заключения и не требует дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.05.2008 и досрочно прекратить действие правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №735647 полностью.