

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 16.09.2009, поданное ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №98347 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак "MARKIES" был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.08.1991 за № 98347 на имя компании "Марс, Инкорпорейтед", США (далее – правообладатель), в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия продлен до 04.12.2010.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.09.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MARKIES» по свидетельству №98347 полностью в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2010, лицом, подавшим заявление, представлены материалы, касающиеся заинтересованности в его подаче и скорректирован объем притязаний, а именно, изложена просьба исключить из рассмотрения товары 31 класса МКТУ: «живые животные, птицы и рыбы; свежие фрукты и овощи; картофель».

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области управления и организации производства и реализации товаров для животных (наполнители для туалетов «МАРКИЗ»).

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 27.01.2010 и 24.02.2010, были представлены отзыв и дополнение к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- право на использование товарного знака по свидетельству № 98347 предоставлено дочерней компании правообладателя ООО «Марс» на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 21.10.2005, № 35356;

- корм для животных «MARKIES» из серии PEDIGREE производится компанией «Марс Мадьярорзаг Кисаллателедель Гьярто Корлатолт Фелелоссегу Тарсасаг», Венгрия, предыдущее наименование компании – «Мастерфудс Мадьярорзаг Гьярто Кфт.» (далее – «Марс Венгрия»). При этом единственным акционером «Марс Венгрия» является компания «Марс Оверсиз Холдингс Инк.», США (далее – «Марс Оверсиз»), сто процентов акций которой принадлежит правообладателю;

- контроль правообладателя над деятельностью производителя обусловлен его полной юридической подчиненностью;

- импортером и лицензиатом – ООО «Марс» – в установленном порядке получены сертификаты соответствия, осуществлялись таможенное оформление товара, оплата поставок товара и его реклама;

- в сертификатах соответствия и таможенных декларациях обозначение продукции выполнено на русском языке (МАРКИЗ) согласно «Правилам по проведению сертификации в Российской Федерации» и статей 65, 72-76 Таможенного кодекса Российской Федерации. Кроме того, таможенные

декларации заполнялись декларантом на основании инвойсов, выданных поставщиком, в которых обозначение выполнено буквами латинского алфавита (MARKIES). При этом совпадают сокращения наименований характеристик товара и его коды;

- слово «МАРКИЗ» не является переводом слова «MARKIES», ввиду отсутствия у последнего семантического значения в каком-либо языке.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия лицензионного соглашения от 21.09.2004 с переводом [1];
- упаковка «Pedigree Markies» [2];
- свидетельство (аффидевит) с переводом [3];
- выписки из реестра компаний с частичным переводом [4];
- копия материалов договора № 643/11489576/00004А от 12.12.2005 [5];
- копии сертификатов соответствия [6];
- копии материалов грузовых таможенных деклараций [7];
- распечатка краткой выписки по счету с переводом [8];
- распечатки из сети Интернет [9];
- письмо № 204/4 от 08.02.2010 [10];
- постановление Государственного комитета по стандартизации и метрологии № 26 от 10.05.2000 [11];
- приказ Федеральной таможенной службы № 1057 от 04.09.2007 [12];
- выдержка из Таможенного кодекса Российской Федерации [13];
- копия материала «Платеж 175/09 Детали» [14];

- копии инвойсов [15];
- копии материалов грузовых таможенных деклараций с инвойсами [16];
- апостилированные выписки из реестра компаний [17];
- распечатки из словарей www.lingvo.yandex.ru [18].

Правообладатель указывает, что товарный знак «MARKIES» по свидетельству № 98347 использовался в отношении товаров 31 класса МКТУ: «корма для животных, кости для собак (корм)». На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 98347 и оставить правовую охрану в силе в отношении указанных товаров 31 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.09.2009 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.

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.

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. 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 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

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

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Товарный знак «MARKIES» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 16.09.2006 по 15.09.2009 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, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под

контролем правообладателя, использовали товарный знак "MARKIES" по свидетельству № 98347 (с учетом корректировки объема притязаний лицом, подавшим заявление) в отношении товаров 31 класса МКТУ: «корма для животных, птиц и рыб, костные элементы туловища каракатиц (корм для птиц), кости для собак (корм), подстилки для животных (материалы), включенные в 31 класс, препараты из свежих фруктов и овощей, картофеля в качестве добавок в корм животных, включенные в 31 класс».

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

Правообладатель является одной из ведущих компаний, одним из направлений деятельности которой является производство кормов для животных. На сайтах компании (www.pedigree.ru [9], www.mars.com, www.isi-mars.ru) приведена информация, что компания была основана в 1911 г. и предложила рынку такие товары как шоколад, корма для домашних животных, продукты питания, напитки. Корма для животных маркируются обозначением «PEDIGREE». В дальнейшем была разработана серия лакомств для собак «PEDIGREE Мясное печенье MARKIES». Производимая и реализуемая продукция, а также ее маркировка представлены также в материалах [2, 9].

В 2004 году правообладателем был заключен с ООО «Марс» договор неисключительной лицензии [1], зарегистрированный в установленном порядке в Роспатенте 21.10.2005 (№ 35356). Согласно договору (пункт 5) ООО «Марс» гарантирует использовать товарный знак по свидетельству № 98347 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, только в том виде и только на тех этикетках, упаковках, в рекламе и других сопроводительных материалах, которые утверждаются правообладателем в письменном виде. Необходимо отметить, что в договоре имеется пункт 4, в соответствии с которым правообладатель имеет право в любое время произвести осмотр готовой продукции, ознакомиться с методами и условиями производства на территории Лицензиата, удостовериться в

соответствии товаров стандартам и инструкциям правообладателя. При этом указано, что неспособность обеспечить должное качество товаров считается существенным основанием для расторжения договора.

Вместе с тем, согласно представленным материалам [2, 5-7, 15, 16] производителем товаров является компания «Марс Мадьярорзаг Кисаллателедель Гьярто Корлатолт Фелелоссегу Тарасаг», Венгрия. Также имеются указания на компании «Мастерфудс Мадьярорзаг Гьярто Кфт.», Венгрия или «ЭФФЕМ ВЕНГРИЯ Гьярто Кфт», Венгрия. Материалы [4, 17] свидетельствуют о том, что указанные названия принадлежат одному и тому же юридическому лицу (далее по тексту заключения – производитель или «Марс Венгрия»).

Правообладателем представлен аффедевит [3], согласно которому правообладатель является единственным акционером компании «Марс Оверсиз Холдингс, Инк.», США, который в свою очередь – единственный акционер производителя. Указанное нашло свое отражение в выписках из реестра компаний [4, 17], из которых также видно, что компания «Марс Оверсиз Холдингс, Инк.», США имела название «ЭФФЕМ Инк.», США.

В соответствии с представленным договором [5] компания «ЭФФЕМ Инк.» поставляет и передает в собственность ООО «Марс» корма для животных, при этом грузоотправителем выступает «Марс Венгрия». Срок договора с 12.12.2005 по 31.12.2007, по окончании срока действие договора продлевалось (см. Дополнения к договору [5]).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что производство товаров, маркируемых обозначением «Markies», осуществляется компанией «Марс Венгрия» под прямым контролем правообладателя.

Грузовые таможенные декларации [7, 16] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара – «Корм для собак ПЕДИГРИ». Производителем и грузоотправителем обозначена компания

«Марс Венгрия», лицом, осуществляющим ввоз, является ООО «Марс», Россия. При этом в декларациях приведено следующее описание товара: «ПЕДИГРИ МАРКИЗ ЛАКОМСТВО», арт. М4167, 150ГРх30. Такое же написание обозначения содержится и в сертификатах соответствия [6].

Коллегией Палаты по патентным спорам из материалов [5, 15, 16] было установлено, что лакомство для взрослых собак – мясное печенье «Мозговая косточка», имеющее артикул М4167, маркируется обозначением «Markies».

Дальнейшая реализация указанной продукции проходила в розничных магазинах, что подтверждается упаковкой товара и прилагаемыми к ней чеками [2]. Чеки датированы позднее периода доказывания, однако коллегией Палаты по патентным спорам было учтена дата изготовления и упаковки – 31.08.2009.

Необходимо отметить, что согласно словарно-справочным источникам (<http://slovari.yandex.ru/>) лакомство - лакомое блюдо, что-нибудь очень вкусное, доставляющее вкусовое наслаждение. Лакомством зовут все привлекательное, соблазнительное. Изложенное позволяет словосочетание «лакомство для собак» определить как вкусная, привлекательная еда для собак.

Учитывая, что еда для собак представляют собой корм, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным идентифицировать продукцию, маркированную обозначением «Markies», со следующими позициями товаров 31 класса МКТУ: «корма для животных; кости для собак (корм)».

Устный довод лица, подавшего заявление, о том, что лакомства для собак не являются повседневным кормом, не может быть признан убедительным, поскольку в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лакомство запрещено давать животным ежедневно и их нельзя использовать в качестве корма.

Коллегия также отмечает, что из материалов [2, 9] можно установить, что на продукцию наносится маркировка, представляющая собой обозначение «Markies», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского

алфавита, буква «М» - заглавная, при этом буквы исполняются белым цветом на фоне красной полосы. Внесенные правообладателем изменения (использование черно-белого обозначения в цветном варианте, выполнение букв строчными или заглавными, отличающийся от стандартного шрифт) являются адаптацией маркировки к условиям рынка и не меняют отличительных черт самого знака, поскольку отличительная особенность знака содержится в фонетике и семантике элемента «Markies».

Устный довод лица, подавшего заявление, о том, что обозначение, которым маркируется производимая продукция, существенно отличается от зарегистрированного товарного знака, является неубедительным. Следует отметить, что использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, допускается статьей 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака «MARKIES» по свидетельству № 98347 в отношении товаров 31 класса МКТУ: «корма для животных; кости для собак (корм)», под контролем правообладателя.

Материалов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 98347 в отношении других товаров 31 класса МКТУ: «корма для птиц и рыб, костные элементы туловища каракатиц (корм для птиц), подстилки для животных (материалы), включенные в 31 класс, препараты из свежих фруктов и овощей, картофеля в качестве добавок в корм животных, включенные в 31 класс», представлено не было.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 98347 в отношении части товаров 31 класса МКТУ, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.09.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 98347, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

31 - живые животные, птицы и рыбы; корма для животных; кости для собак (корм); свежие фрукты и овощи; картофель.