

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, 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, рассмотрела заявление от 12.09.2007, поданное компанией НОРДМИЛЬХ АГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MILKY LAND» по свидетельству № 166473 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «MILKY LAND» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 31.07.1998 года за № 166473 по заявке №97705827/50 с приоритетом от 21.05.1997 для товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Центр ЕвроОйл». Впоследствии на основании договора об уступке, зарегистрированного в Роспатенте 18.05.2007 за №РД0022074, владельцем товарного знака стало Закрытое акционерное общество «Московский завод плавленых сыров «Карат» (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «MILKY LAND» по свидетельству № 166473 в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

В адрес правообладателя (Руководителю ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат», ул. Руставели, 14, стр. 11, Москва, 127254) в установленном порядке было направлено уведомление от 28.03.2008 за №97705827/50(906274) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.05.2008.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв за № 202/3 от 27.05.2008 на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

—ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат» является правообладателем словесного товарного знака «MILKY LAND» по свидетельству № 166473 на основании договора об уступке, зарегистрированного 18.05.2007;

—владельцем оспариваемого товарного знака с 07.10.2003 по 18.05.2007 являлся Биллингстэд Инкорпорэйтед (США);

—в рассматриваемый период времени товарный знак по свидетельству №166473 использовался ОАО «Сыркомбинат «КАЛИНИНСКИЙ» на основании сублицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 25.11.2003 за №32025.

В подтверждение использования товарного знака сублицензиатом - «Сыркомбинат «КАЛИНИНСКИЙ», правообладателем были представлены следующие копии документов:

- товарная накладная № СК-026670 от 24.07.2006 со счетом № 0002110 от 18 августа 2006 года и приходным кассовым ордером № 0002110 от 18 августа 2006 года на 4 л. [1];

- товарная накладная № СК-027076 от 31.07.2006 с платежным поручением № 935 от 01.08.2006 и счетом № 79 от 31.07.2006 на 4 л. [2];

- товарная накладная № СК-032604 от 10.11.2006 со счетом № 0003051 от 13.11.2006 и приходным кассовым ордером № 0003051 от 13.11.2006 на 4л. [3];

- товарная накладная № СК-032605 от 10.11.2006 со счетом № 76 от 17.11.2006 и платежным поручением № 344 от 17.11.2006 на 4 л. [4];
- копии упаковок продукции, маркированной товарный знаком «MILKY LAND» на 8 л. [5];
- документы, подтверждающие правопреемственность ЗАО Сырокомбинат «КАЛИНИНСКИЙ» по отношению к ОАО Сырокомбинат «КАЛИНИНСКИЙ» на бл. [5].

Ознакомившись с представленными материалами, лицо, подавшее заявление, считает, что правообладателем не были представлены какие-либо убедительные доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты (31.07.1998) регистрации №166473 правовая база для рассмотрения заявления от 12.09.2007 включает в себя Закон и Правила.

В соответствии пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем 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 РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака

непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Товарный знак по свидетельству №166473 представляет собой словесное обозначение «MILKY LAND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом даты подачи заявления (12.09.2007) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 12.09.2002 по 11.09.2007 включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Товарный знак «MILKY LAND» используется на упаковках [5] товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты»: молока, ряженки, кефира, сыра, брынзы.

При этом знак используется правообладателем в измененной форме, а именно, он выполнен оригинальным шрифтом. Однако, несмотря на оригинальное графическое выполнение шрифтовых единиц, словесное обозначение «MILKY LAND» не утратило словесного характера и легко прочитывается.

Вместе с тем, согласно пункту С(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности «применение товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, представленную знаку». Таким образом, данная норма допускает возможность использования знака в иной форме. Палата по патентным спорам считает, что фактически используемый товарный знак «MILKY LAND» не изменяет по существу зарегистрированный товарный знак и ассоциируется с ним в целом.

Упомянутые копии упаковок молока, ряженки, кефира, сыров, брынзы содержат сведения о дате изготовления (23.07.2006, 30.07.2006, 21.09.2006, 03.11.2006) и изготовителе (ЗАО Сырокомбинат «КАЛИНИНСКИЙ», являющийся правопреемником ОАО Сырокомбинат «КАЛИНИНСКИЙ» [6]), что подтверждают использование товарного знака «MILKY LAND» сублицензиатом в рассматриваемый период времени в отношении молока и молочных продуктов, указанных в перечне.

Представленные заявителем документы [1] – [4] свидетельствуют о том, что сублицензиат вводил в гражданский оборот произведенную им молочную продукцию, маркированную товарным знаком «MILKY LAND», путем поставок в рассматриваемый период времени различным хозяйствующим субъектам партий молока и молочных продуктов (молоко, кефир, ряженка, сыр, брынза) под товарным знаком «MILKY LAND».

Вместе с тем каких-либо доказательств, подтверждающих использование оспариваемого товарного знака в отношении оставшихся товаров 29, товаров 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ, для которых было зарегистрировано данное обозначение, правообладателем не представлено.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака «MILKY LAND» по свидетельству №166473 в отношении той части товаров, для которой правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака.

В связи с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MILKY LAND» по свидетельству №166473 частично, сохранив ее действие для следующих товаров:

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

(511)

29 – молоко и молочные продукты.