

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 27.03.2008, поданное компанией КАМИС-ПЖИПРАВЫ С.А., Республика Польша (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕКСИКАНО» по свидетельству № 212037 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «МЕКСИКАНО» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.05.2002 года за № 212037 по заявке №2000712575/50 с приоритетом от 25.06.2002 для товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОДСОЮЗ» (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «МЕКСИКАНО» по свидетельству № 212037 в отношении всех товаров 29, 30 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 (Открытое акционерное общество «ПРОДСОЮЗ», ул. Спандаряна, д.10, г.Красноярск, 660020) в установленном порядке было направлено уведомление от 21.04.2008 за №2000712575/50(912407) о принятии заявления к рассмотрению и уведомление от 14.10.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.12.2008.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на заявление от 03.12.2008, в котором изложил мнение о том, что использование товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы], специи», подтверждается, по его мнению следующими материалами:

-образец продукции Приправа для говядины МЕКСИКАНО производства компании Продсоюз, экземпляры этикеток и каталоги продукции компании Продсоюз [1];

-дизайн этикетки указанной продукции[2];

-сертификат соответствия (Госстандарт России) № РОСС RU.АЯ08.Н08172, срок действия с 02 июля 2003г. по 02 июня 2006г.[3]:

-санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.03.919.П.000574.07.06 от 05 июля 2006г[4];

-санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.03.000.М.005392.07.06 от 04 июля 2006г.[5];

-сертификат соответствия (Госстандарт России) № РОСС RU.АЯ08.Н01494, срок действия с 12 июля 2006г. по 11 июля 2009г.[6];

-сертификат соответствия (Госстандарт России) № РОСС RU.АЯ08.Н02169, срок действия с 22 июня 2007г. по 22 июня 2010г.[7]:

-санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.01.919.П.000345.06.07 от 13 июня 2007г[8].;

-декларация о соответствии ООО «ПРОДСОЮЗ», регистрационный номер № РОСС RU.АЯ08.Д03221 от 22 июня 2007г.[9];

-сертификат соответствия (Госстандарт России) № РОСС RU.АЯ08.Н01416, срок действия с 01.06.2006г. по 31.05.2009г.[10];

-санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.06.000.М.004257.07.03 от 23 июля 2003[11];

-договор поставки товара от 12 сентября 2007, заключенный между ООО «Продсоюз» и индивидуальным предпринимателем Золотаревым П.М.[12]:

-платежное поручение №000133 от 23 мая 2008[13];

-товарная накладная № П-001220 от 28 февраля 2007[14];

-счет-фактура № П-01289 от 28 февраля 2007[15];

-платежное поручение № 3273 от 22 февраля 2007[16];

-платежное поручение № 3509 от 16 февраля 2007[17];

-товарная накладная № П-004478 от 21 мая 2008[18];

-счет-фактура № 04929 от 21 мая 2008[19];

-договор поставки товара № 162/07 от 09 января 2007, заключенный между ООО «Продсоюз» и индивидуальным предпринимателем Байкаловой В.П.[20]:

-товарная накладная № П-000535 от 22 января 2008[21];

-счет-фактура № П-00533 от 22 января 2008г[22].

-платежное поручение № 000010 от 22 февраля 2008[23];

-платежное поручение № 000009 от 15 февраля 2008[24];

-договор поставки товара № 1950/06 от 01 января 2006, заключенный между ООО «Продсоюз» и ПБОЮЛ Перервой О. А.[25]:

-товарная накладная № П-002575 от 12 июля 2006[26];

-счет-фактура № 02843 от 12 июля 2006[27];

-платежное поручение № 371670 от 28 июля 2006[28];

-договор поставки товара № 1244/05 от 11 января 2005, заключенный между ООО «Продсоюз» и ИП Шейко В.В.[29]:

-товарная накладная № 002319 от 05 сентября 2005[30];

- счет-фактура № 02671 от 05 сентября 2005[31];

- платежное поручение № 942177 от 04 октября 2005[32];

-договор поставки товара от 15 января 2004, заключенный между ООО «Продсоюз» и ООО «Фирма Премьера»[33]:

-товарная накладная № П-001976 от 12 августа 2004[34];

-счет-фактура № П-02125 от 12 августа 2004[35];

-платежное поручение № 212138 от 18 августа 2004[36].

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

С учетом даты (07.05.2002) регистрации №212037 правовая база для рассмотрения заявления от 27.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Гражданский кодекс Российской Федерации (далее- Кодекс) и упомянутые выше 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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 настоящего 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 настоящего 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.

Товарный знак по свидетельству №212037 представляет собой словесное обозначение «МЕКСИКАНО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом даты подачи заявления (27.03.2008) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 27.03.2003 по 26.03.2008 включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Представленные заявителем документы [25] – [36] свидетельствуют о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот произведенную им продукцию, маркированную товарным знаком «МЕКСИКАНО», путем поставок в рассматриваемый период времени различным хозяйствующим субъектам приправ и специй под товарным знаком «МЕКСИКАНО».

Также товарный знак «МЕКСИКАНО» используется на упаковках [1] товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы], специи» и указан изготовитель, которым является правообладатель.

При этом знак используется правообладателем в чуть измененной форме, а именно, шрифт стал жирнее и нет характерных черточек над и под буквами.

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 «МЕКСИКАНО» не изменяет по существу зарегистрированный товарный знак и ассоциируется с ним в целом.

Вместе с тем каких-либо доказательств, подтверждающих использование оспариваемого товарного знака в отношении оставшихся

товаров 29, части товаров 30 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 «МЕКСИКАНО» по свидетельству №212037 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 27.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «МЕКСИКАНО» по свидетельству №212037 частично, сохранив ее действие для следующих товаров:

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

(511)

30 – соусы [приправы]; специи.