

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 25.10.2004 о досрочном прекращении действия правовой охраны регистрации №173782 в связи с неиспользованием в отношении товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ, поданное фирмой «Mortier Catering N.V.», Бельгия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 173782 по заявке № 96713135/50 с приоритетом от 30.09.1996 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.04.1999 на имя Закрытого акционерного общества "Элберт", Москва, в отношении товаров 29 и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

На основании договора об уступке, зарегистрированного в установленном порядке 11.06.2003 за № 30774, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 173782 является Пашков Руслан Александрович, Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.10.2004 о досрочном прекращении действия правовой охраны регистрации № 173782 на товарный знак «Mortier» в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

1) Договор подряда № 12 от 12.05.2004 между предпринимателем Пашковым Р.А. и ООО «Вкусман» о выполнении работ по производству продукции, на 4 л. с актами приемки выполнения работ и передачи продукции от 12.06.2004, 21.09.2004, 12.10.2004 на 3 л. [1];

2) Сертификат соответствия № 6319096 на продукцию ООО «Вкусман» с приложением на 2 л. [2];

3) Сертификат соответствия № 5800980 на продукцию ООО «Вкусман» с приложением на 2 л.[3];

4) Счет-фактура от 23.09.2004 на отгрузку Пашковым Р.А. ООО «Торгуниверсал» продукции «окорочка варено-копченые MORTIER» на 1 л. [4];

5) Товарная накладная от 23.09.2004 на продукцию «окорочка варено-копченые MORTIER» на 1 л. [5];

6) Счет-фактура на отгрузку Пашковым Р.А. ООО «Торгуниверсал» продукции: «ветчина любительская MORTIER, паштет печеночный с копченостями MORTIER, паштет печеночный с зеленью MORTIER, паштет классический MORTIER на 1 л.[6];

7) Товарная накладная от 03.07.2004 на продукцию «ветчина любительская MORTIER, паштет печеночный с копченостями MORTIER, паштет печеночный с зеленью MORTIER, паштет классический MORTIER на 1 л. [7];

8) Счет-фактура от 12.06.2004 на отгрузку ООО «Вкусман» продукции «ветчина любительская MORTIER, паштет печеночный с копченостями MORTIER, паштет печеночный с зеленью MORTIER, паштет классический MORTIER» на 1 л. [8];

9) Счет-фактура от 21.09.2004 на отгрузку ООО «Вкусман» продукции «Окорочка варено-копченые MORTIER» на 1 л. [9];

10) Счет-фактура от 12.10.2004 на отгрузку ООО «Вкусман» продукции «корейка деликатесная MORTIER на 1 л. [10];

11) Счет-фактура от 12.10.2004 на отгрузку ООО «Торгуниверсал» продукции «корейка деликатесная MORTIER» на 1 л. [11];

12) Товарная накладная от 12.10.2004 на продукцию «корейка деликатесная MORTIER» на 1 л. [12];

13) Договор поставки № 1/п от 01.07.2004 между предпринимателем без образования юридического лица Пашковым Р.А. и ООО «Торгуниверсал» на поставку продуктов питания согласно спецификации на 3 л.[13];

14) Пластиковая упаковка продукции «окорочка варено-копченые «MORTIER» ООО «Вкусман» по заказу Пашкова Р.А. 1 экз.[14];

15) Пластиковая упаковка продукции «корейка деликатесная MORTIER» ООО «Вкусман» по заказу Пашкова Р.А. 1 экз.[15];

16) Пластиковая упаковка продукции «Ветчина Юбилейная MORTIER» ООО «Вкусман» по заказу Пашкова Р.А. 1 экз. [16];

17) Упаковка продукции «паштет печеночный пастеризованный с зеленью MORTIER» ООО «Вкусман» по заказу Пашкова Р.А. 1 экз.[17];

18) Договор о переводе долга от 16.02.2004 между ООО «Торгуниверсал» и ООО «Нитинол» по оплате товара по договору поставки № 1/п от 01.07.2004 между должником и Пашковым Р.А. на 1 л. [18];

19) Платежное поручение № 323 от 29.09.2005 ООО «Нитинол» на 1 л.[19];

20) Платежное поручение № 174 от 29.09.2005 ООО «Нитинол» на 1 л.[20]

Ознакомленное в установленном порядке с представленными правообладателем материалами лицо, подавшее заявление, представило свой отзыв, существо которого сводится к нижеследующему:

1) Анализ представленных договоров свидетельствует об их искусственности и направленности исключительно на подтверждение факта использования товарного знака;

2) В договорах отсутствуют ссылки на технические условия, которым должна удовлетворять производимая продукция. Кроме того, ряд положений договоров не соответствует гражданскому законодательству Российской Федерации;

3) Штриховые коды, нанесенные на упаковки представленной продукции, предназначены для использования на другой продукции, маркированной иными обозначениями;

4) В представленных материалах отсутствуют сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические сертификаты и ветеринарные свидетельства, в связи с чем все сделки по исполнению договоров являются незаконными.

5) Учитывая вышеизложенное, соответствующая продукция не могла вводиться в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

1) Письмо Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКА/ГС1 РУС» от 14.10.2005 на 1 л. с приложением на 3 л.;

2) Распечатки сайта Интернет «Информационно-поисковая система GEPiR на 12 л.;

3) Запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии о требованиях к сертификату соответствия на 2 л.;

4) Сведения из Интернет «Сообщение информационного агентства Регнум» на 1 л.;

5) Письмо территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 31.10.2005 № 15-4723 на 1 л.;

6) Письмо ООО «Вкусман» в адрес Федеральной антимонопольной службы от 31.03.2006 № 57. на 1 л.;

7) Сведения из Интернет «Пресс-релиз от 30.08.2004» на 2 л.;

8) Письмо ГУ «Объединение ветеринарии города Москвы» № 8-16/3321 от 26.12.2005 № 8-16/3321 на 1 л.;

9) Объяснения Пашкова Р.А. по делу № 1 10/521-05 в ФАС России на 5 л.;

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №173782 заявления ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты регистрации товарного знака от 06.04.1999 правовая база для его рассмотрения включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных пяти лет при условии, если этот товарный знак не использовался до даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «Mortier», выполненное нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, расположенное на фоне горизонтально вытянутого овала темного цвета.

Регистрация товарного знака была осуществлена 06.04.1999. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации данного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона поступило 25.10.2004 в связи с чем период времени в течение которого правообладателем должно быть доказано использование знака включает с 24.10.1999 по 24.10.2004

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования правообладателем оспариваемого знака в обозначенный период времени.

Из представленных материалов следует, что правообладателем в данный период времени был заключен договор подряда (1) с ООО «Вкусман» о

выполнении работ по производству продукции. В соответствии данным договором подрядчик на собственном оборудовании и из собственного сырья брал на себя обязательство по изготовлению продукции: окорочка варено-копченые, ветчина Юбилейная, корейка Деликатесная, паштет печеночный с зеленью, классический пастеризованный с копченостями. При этом этикетка производимого товара должна сопровождаться товарным знаком «Mortier» и с указанием на то, что продукция производится по заказу и под контролем качества со стороны Р.А. Пашкова. ООО «Вкусман» получена разрешительная документация (сертификаты соответствия) на производство «деликатесных продуктов из свинины, говядины, птицы» сроком действия 12.03.2003 по 12.03.2006 и 01.06.2004 по 01.06.2006.

Правообладателем представлены также документы в подтверждение исполнения указанного договора акты приема передачи выполненных работ и передачи продукции, счета-фактуры и товарные накладные, из которых следует, что ООО «Вкусман» произведена и передана правообладателю следующая продукция: ветчина Любительская «Mortier», паштет печеночный с копченостями «Mortier», паштет печеночный с зеленью «Mortier», паштет классический «Mortier», окорочка варено-копченые «Mortier», корейка деликатесная «Mortier».

Вместе с тем, согласно объяснениям ООО «Вкусман», представленным в федеральную антимонопольную службу России по делу № 1 10/52105 в течение 2005 года было отгружено 25 334, 4 кг. паштетной продукции с использованием товарного знака по свидетельству № 173782. Данная продукция была выпущена в оригинальных баночках с использованием оригинальных смесей специй, поставленных компанией Mortier Catering NV.

Паштетной продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, с использованием других специй, баночек и использованием другого оборудования не вырабатывалось.

Как следует из объяснений самого Пашкова Р.А., представленных в Федеральную антимонопольную службу России по тому же делу, единственная партия паштетов, к которой имеет отношение Р.А. Пашков, была произведена ООО «Вкусман» в 2004 году в количестве 750 кг. Однако эта партия была

произведена ООО «Вкусман» в рамках сотрудничества с компанией «Mortier Catering NV» с использованием оборудования, технологии, ингредиентов, упаковки, полученных ООО «Вкусман» от компании Mortier Catering NV. Сам Пашков Р.А. как предприниматель без образования юридического лица не осуществляет ни производственную, ни торговую деятельность, связанную с мясными продуктами и паштетами.

В соответствии с Договором поставки (13) Пашков Р.А. обязывался передать покупателю ООО «Торгуниверсал» (адрес: 123376, Москва, ул. Красная Пресня, д. 11) продукты питания, перечисленные в спецификации, а именно: ветчина Любительская «Mortier», паштет печеночный с копченостями «Mortier», паштет печеночный с зеленью «Mortier», паштет классический «Mortier», окорочка варено-копченые «Mortier», корейка деликатесная «Mortier». Факт передачи товара подтверждается представленными правообладателем счетами – фактурами. Доказательством исполнения указанного договора является представленный договор о переводе долга между ООО «Торгуниверсал» и ООО «Нитинол» по оплате товара по договору поставки № 1/п от 01.07.2004, а также платежные поручения о переводе соответствующей суммы.

Кроме того, правообладателем представлены упаковки товара, которые сопровождаются маркировкой оспариваемым товарным знаком, а также указание на то, что продукция производится по заказу правообладателя и под его контролем.

Вместе с тем, согласно сообщению территориального управления Роспотребнадзора по г. Москве при проведении мероприятий по контролю в предприятиях потребительского рынка продуктов питания, изготовленных ООО «Вкусман» с товарным знаком «Mortier» не выявлено. По адресу ООО «Торгуниверсал» (123376, Москва, ул. Красная Пресня, д. 11) организация не расположена.

Согласно письму ГУ «Объединение ветеринарии города Москвы» от 26.12.2005 № 8-16/3321 по адресу ООО «Торгуниверсал» места хранения и реализации продукции животного происхождения не обнаружено. Также ГУ

«Объединение ветеринарии города Москвы» не подтвердило информацию о соблюдении Пашковым Р.А. и ООО «Торгуниверсал» ветеринарно-санитарных правил ввоза, хранения и реализации продукции и сырья животного происхождения, подтверждения безопасности в ветеринарном отношении производимой ими продукции, маркируемой товарным знаком «Mortier».

Палатой по патентным спорам также принимается во внимание, то, что на продукции, реализуемой Пашковым Р.А., нанесены штриховые коды (номера товаров), которые зарегистрированы и должны использоваться для других товаров, маркируемых иными обозначениями – «Гурман», «Деликатесная», «Викинг». Данный факт подтверждается письмом Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКА/ГС1 РУС» от 14.10.2005 № 142.

В целях полного и объективного рассмотрения заявления от 25.10.2004 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам направлен запрос от 27.01.2006 № 10/30-39/63 в Департамент экономической безопасности МВД России с целью проведения проверки хозяйственной деятельности Р.А. Пашкова в 2004 году. По результатам проверки по обращению Роспатента ДЭБ МВД России письмом от 15.05.2006 № 7/26/9186 сообщило, что документальное подтверждение информации о производстве ООО «Вкусман» для Пашкова Р.А. партии паштетов в количестве около 2 тонн на предприятии отсутствует.

Все вышесказанное не позволяет рассматривать продукцию, реализованную Пашковым Р.А. товаром, маркировка которого оспариваемым знаком могла бы подтверждать использование товарного знака «Mortier» для таких товаров как «окорочка, корейка, паштет, ветчина», а, следовательно, у Палаты по патентным спорам не имеется достаточных оснований для признания факта использования знака для товаров: «мясо, птица и дичь, мясные экстракты».

В отношении остальных товаров 29 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, использование товарного знака «Mortier» не доказано, что правообладателем не отрицается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.10.2004 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Mortier» по свидетельству № 173782 полностью.