

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «MADAM МАДАМ» по свидетельству № 223584 в связи с его неиспользованием, поданное от имени компании «УАБ Прекибос намай «Гермис», Литва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «MADAM МАДАМ» по заявке № 2001708092/50 с приоритетом от 20.03.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2002 за № 223584 на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирмы «Очаг», г. Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 05, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведенному в заявке описанию «изображение знака представляет сочетание, одно над другим, двух слов «Мадам». Причем, верхнее – выполнено на английском языке «MADAM», а нижнее на русском - «МАДАМ».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 223584 в отношении всех товаров 05, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адреса правообладателя (Руководителю ООО Фирмы «Очаг», ул. Строителей, д. 4, корп. 1, кв. 15, Москва, 117311) и его представителя (Машовец

Н.П., ул. Строителей, д. 4, корп. 1, кв. 15, Москва, 117311) в установленном порядке были направлены соответствующие уведомления за № 2001708092/50(908079) от 21.05.2009 о принятии заявления от 29.04.2009 к рассмотрению с приложением указанного заявления от 29.04.2009 и назначении даты заседания коллегии на 23.10.2009.

Лицо, подавшее заявление, 21.10.2009 представило документы, поясняющие предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность в подаче такого заявления, в отношении товара 29 класса МКТУ «сыры», а именно:

- письмо от производителя АО «ВИЛЬКИШКЮ ПЕНИНЕ», Литва – на 1 л. [1];
- каталог «Hermis» молочных продуктов из Литвы и Польши – 1 экз. [2].

Заседание коллегии, состоявшееся 23.10.2009, было перенесено и состоялось 24.12.2009 с предварительным извещением сторон уведомлением за № 2001708092/50(908079) от 29.10.2009. Направленная правообладателю и его представителю вышеуказанная корреспонденция была возвращена в Палату по патентным спорам 07.07.2009, 15.12.2009 с пометкой «возвращено за истечением срока хранения».

Уведомленные соответствующим образом правообладатель, его представитель, а также лицо, подавшее заявление, на заседаниях коллегии, состоявшихся 23.10.2009 и 24.12.2009, отсутствовали. При этом правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 29.04.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.04.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), 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 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 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению. К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Документ [1] содержит информацию о согласии литовского производителя сыров АО «ВИЛЬКИШКЮ ПЕНИНЕ» на регистрацию товарного знака «МАДАМ» на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего заявление, являющегося его исключительным дистрибьютором. Каталог продукции [2] информирует потребителя о том, что компания ЗАО ТД «Hermis» более десяти лет является эксклюзивным дистрибьютором достаточно большого ассортимента молочных продуктов из Литвы и Польши, в том числе и сыра «МАДАМ». Представленные документы [1,2] не содержат производственных взаимосвязей лица, подавшего заявление, ЗАО ТД «Hermis» и производителя сыров АО «ВИЛЬКИШКЮ ПЕНИНЕ». Таким образом, из источников [1,2] коллегии Палаты по патентным спорам не представляется возможным усмотреть, какое юридическое лицо в действительности является заинтересованным в подаче заявления от 29.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «MADAM МАДАМ» по свидетельству № 223584: компания «УАБ Прекибос намай «Гермис» (лицо, подавшее заявление), либо ЗАО ТД «Hermis».

Таким образом, «УАБ Прекибос намай «Гермис» не может быть признано лицом, имеющим право на подачу заявления о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «MADAM МАДАМ» по свидетельству № 223584.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 29.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 223584.