

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 15.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДУМА» по свидетельству №221208 в связи с неиспользованием, поданное Закрытым акционерным обществом «Мидвест-интерпрайзес м», Москва, (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №221208 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.09.2002 в отношении товаров и услуг 30, 32, 33, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРДО-СЕРВИС», 127644, Москва, ул. Лобненская, 18, стр. 3, (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 221208 представляет собой словесное обозначение «ДУМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДУМА» по свидетельству №221208 в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 18.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным

спорам, назначенной на 17.05.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления от 15.02.2010.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, не воспользовался своим правом представления отзыва на заявление и на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.05.2010, отсутствовал.

Для подтверждения своей заинтересованности в подаче заявления в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- письменная справка ЗАО «Мидвест-интерпрайзес м» о заключенных лицензионных договорах о предоставлении права на использование товарных знаков на 2 л. [1];

- образец лицензионного договора № 1 от 06.05.2009, зарегистрированного в Роспатенте 08.09.2009 № РД0054620 на 1 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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 1.12 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.

Заявление от 15.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221208, поданное от имени Закрытого акционерного общества «Мидвест-интерпрайзес м», не содержит подтверждения его заинтересованности. Представленные на заседании коллегии в дополнение к заявлению материалы также не позволяют признать Закрытое акционерное общество «Мидвест-интерпрайзес м» заинтересованным лицом, поскольку из перечисленных выше документов не представляется возможным усмотреть у лица, подавшего заявление, прав и охраняемых законом интересов, которые нарушались бы существующей регистрацией №221208 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и предоставлению услуг по 42 классу МКТУ.

Информация о заключении Закрытым акционерным обществом «Мидвест-интерпрайзес м» лицензионных договоров [1] не может быть квалифицирована как подтверждение его заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221208.

Лицензионный договор (2), заключенный между лицом, подавшим заявление, и ОАО «Московский вино-коньячный завод «КиН» в отношении товарных знаков, не связанных с рассматриваемым делом, также не может свидетельствовать о заинтересованности ЗАО «Мидвест-интерпрайзес м», поскольку из представленного документа с очевидностью не следует о его намерениях по реальному использованию в гражданском обороте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 221208. Коллегия Палаты по патентным спорам не может не учитывать и тот факт, что производство, хранение и продажа товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по свидетельству № 221208, относится к лицензируемым видам деятельности. Отсутствие разрешительных документов на имя лица, подавшего заявление, свидетельствует об отсутствии права у лица, подавшего заявление на эту деятельность и, следовательно, не позволяет признать его заинтересованным в отношении указанных в заявлении товаров 33 класса МКТУ и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ.

Следует отметить, что государственная регистрация лицензионных договоров, заключаемых ЗАО «Мидвест-интерпрайзес м», является юридическим фактом возникновения прав и обязанностей по использованию иных товарных знаков у другого лица, в связи с чем не имеет отношения к подаче рассматриваемого заявления.

Факт подачи заявки на регистрацию товарного знака, сходного со спорным, и затрат, связанных с указанной процедурой, не может свидетельствовать о заинтересованности лица. Подача заявки не свидетельствует о том, что спорный знак затрагивает законные интересы и наносит реальный ущерб лицу, подавшему заявление, как субъекту хозяйственной деятельности.

Передача товарных знаков по заявкам №№2009703432/50, 2009703434/50 (в случае их регистрации) ОАО «Московский вино-коньячный завод КиН» для

маркировки производимой им продукции также не может свидетельствовать о заинтересованности ЗАО «Мидвест-интерпрайзес м», поскольку использование товарного не в целях индивидуализации товаров, вводимых в гражданский оборот, не может считаться основанным на законе.

В связи с изложенным лицом, подавшим заявление, свидетельств о наличии у него законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221208, а именно того, что спорный знак затрагивает его законные интересы и наносит реальный ущерб ему как субъекту хозяйственной деятельности, не представлено.

В отношении особого мнения, поступившего 19.05.2010 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы лица, подавшего заявление, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 15.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 221208.