

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.06.2008, поданное от имени ООО «Фили-Бейкер», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 281549, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MACHO'S» произведена 27.01.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №281549 по заявке №2002703230/50 с приоритетом от 30.01.2002 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем товарного знака является Интеллектуал Проперти Групп (АйПиДжи) Истеблишмент, Лихтенштейн (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MACHO'S» по свидетельству №281549 в отношении части товаров 30 класса МКТУ - «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, печенье, пряники, сухари» по причине его неиспользования в течение трех лет.

Заявление от 17.06.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 22.07.2008, с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.03.2009.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

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

С учетом даты (27.01.2005) регистрации товарного знака по свидетельству №281549 правовая база для рассмотрения заявления от 17.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 30.01.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

В соответствии со статьей 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, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты (20.06.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 20.06.2005 по 19.06.2008 включительно.

Товарный знак «MACHO'S» по свидетельству №281549 является комбинированным. Словесный элемент «MACHO'S», выполненный белым цветом буквами латинского алфавита, расположен на фоне красного вытянутого прямоугольника с фигурными заостренными краями. Прямоугольник имеет тень синего цвета с нижнего и правого края. В верхнем правом углу прямоугольника расположено изображение самбэрро красного цвета с синей полосой сверху и желтым зубцами. Слева от самбэрро изображен желтый круг. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.06.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №281549) и в материалах заявки №2002703230/50. На дату принятия заявления к рассмотрению (22.07.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и ст. 1505 ГК РФ.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 17.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281549 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 17.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MACHO'S» по свидетельству № 281549 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591) **красный, синий, желтый, белый**

(511) **29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные, вареные, печеные и жареные; желе, конфитюры, варенья, джемы; арахис обработанный; изюм; мармелад; оладьи картофельные; орехи обработанные; фрукты засахаренные, цукаты; чипсы (хрустящий картофель); чипсы фруктовые.**

**30 - мука; зерновые продукты; мороженое; резинка жевательная, за исключением используемой для медицинских целей; карамель; крекеры; картофельная мука; кукуруза воздушная; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукурузные хлопья; леденцы; овсяные хлопья; печенье сухое; приправы; хлопья из зерновых продуктов; чай; шоколад.**

**32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; лимонады; соки овощные; сок томатный.**