

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2005, о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака "ЭЛ-БИ" по свидетельству №133038, поданное ООО "Союзпатент", Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ЭЛ-БИ" по заявке №94010610/50 с датой подачи 31.03.1994 была произведена 29.09.1995 за №133038 со сроком действия в течение 10 лет до 31.03.2004, с последующим продлением срока действия регистрации до 31.03.2013. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 3, 5, 9, 42 классов МКТУ на имя ЗАО "Элорг", в дальнейшем в соответствии с договором уступки № 29011 от 19.11.2002 товарный знак был уступлен ООО "Артех-2000", Аптекарский пер.,15-2, Москва, 107005, (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭЛ-БИ" по свидетельству №133038 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес для переписки в установленном порядке была направлена копия заявления с уведомлением от 18.11.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.01.2006.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭЛ-БИ" по свидетельству №133038 полностью.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 29.09.1995, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривался 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее-Федеральный закон), внесшим изменения и дополнения в Закон, пункт 3 статьи 22 Закона был изложен в новой редакции, согласно которой срок неиспользования товарного знака, влекущий за собой досрочное прекращение его правовой охраны, сокращен до трех лет.

Вместе с тем, согласно статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, акты гражданского законодательства (законы) не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, действие последнего распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие.

Поскольку Федеральным законом, введенным в действие 27.12.2002, обратная сила содержащемуся в нем положению пункта 3 статьи 22 Закона не придана, то, следовательно, и установленный этим положением 3-летний срок неиспользования товарного знака, являющийся условием для досрочного прекращения его правовой охраны, к указанному в заявлении товарному знаку по свидетельству №133038 не применим.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №133038

в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона и составлять 5 лет с даты его регистрации.

Указанное подтверждено вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 №4939/05, отказавшим, ввиду отсутствия оснований, в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.

Таким образом, срок рассмотрения неиспользования указанного товарного знака составляет 5 лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, был уточнен срок рассмотрения неиспользования товарного знака - в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления.

С учетом изложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, 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 не использованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии 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 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления, поступившего 27.09.2005, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 94010610/50 и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Ввиду этого, направив уведомление представителю правообладателя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему знака.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭЛ-БИ" по свидетельству №133038 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения

утверждения заявителя о неиспользовании знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 27.09.2005.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 27.09.2005 с уточнением от 24.01.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЭЛ-БИ" по свидетельству №133038 полностью.**