

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BELLAGIO" по свидетельству №178868, поданное ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» по поручению компании ВС Интернешнл а.с. (Швейцария) (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "BELLAGIO" по заявке №97706682/50 с приоритетом 12.05.1997 произведена 19.08.1999 за №178868 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Орифлейм Истерн Еуроп, Н.В., Джулиана Плейн 22, Кюрасао, Малые Антильские о-ва (Влад. Нидерландов).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BELLAGIO" по свидетельству №178868 полностью в связи с его неиспользованием на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", то есть непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 15.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.10.2006, с приложением копии заявления.

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 решила удовлетворить заявление о досрочном полном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178868 по следующим основаниям.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 19.08.1999, 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 № 188196 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №188196 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.

С учетом вышеизложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.

На заседании коллегии 12.10.2006 заявителем был уточнен срок рассмотрения неиспользования товарного знака в течение 5 лет до даты подачи заявления.

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 неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 5.2 Правил, 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 28.03.2006, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе,

которая содержится в материалах заявки № 97706682/50 и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным адресам, 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 полном прекращении правовой охраны товарного знака "BELLAGIO" 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 28.03.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 28.03.2006, с уточнением от 12.10.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "BELLAGIO" по свидетельству №178868 полностью.