

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.06.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТехСервис», Москва (далее - заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VELVET» по свидетельству № 96874, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «VELVET» произведена 24.06.1991 за № 96874 по заявке № 127336/50 с приоритетом от 15.10.1990 на имя компании Л'Ореаль С.А., Париж, Франция (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне. Действие регистрации товарного знака продлено до 15.10.2010.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.06.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VELVET» по свидетельству № 96874 по причине его неиспользования в течение пяти лет.

В адрес представителя правообладателя по доверенности, находящейся в материалах заявки (Патентному поверенному РФ В.В. Степановой, «Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс», 127006, Москва, ул. Долгоруковская, 7, Садовая Плаза, 11 этаж), в установленном порядке было направлено уведомление от 04.07.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.09.2006, с приложением копии заявления. Иные адреса для извещения правообладателя в материалах заявки отсутствуют.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 01.06.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VELVET» по свидетельству №96874 ввиду нижеследующего.

С учетом даты поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 за № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2. Правил, в случае непредоставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования, Палата по

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно статье 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 рассматриваемому знаку не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 96874 в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона предыдущей редакции и составлять пять лет.

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.

Следует отметить, что Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.06.2006 могла руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая содержится в регистрации № 96874 и в материалах заявки № 127336/50.

По сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации договоры об уступке товарного знака № 96874 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения о наименовании и адресе правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомление по

вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 01.06.2006 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «VELVET».

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VELVET» по свидетельству № 96874, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона в предыдущей редакции сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.06.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 01.06.2006 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака «VELVET» по свидетельству № 96874.**