

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 15.03.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VIP» по свидетельству № 145289, поданное ЗАО «В.И.П.-Интернешнл», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «VIP» по заявке № 95702650/50 с приоритетом от 13.03.1995 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.08.1996 за № 145289 в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО «ЩИТ», Москва (далее – правообладатель). В результате договора уступки № 8133 от 28.01.2005 объем правовой охраны товарного знака «VIP» по свидетельству № 145289 включает услуги 36, 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VIP» по свидетельству №145289 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В адрес правообладателя ЗАО «ЩИТ»: **ул. Лобачевского, 64, кв. 21, Москва, 119454**, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 10.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.05.2006, с приложением копии заявления, которое вернулось с пометкой, что по указанному адресу организация не значится.

После уточнения адресата уведомление с приложением копии заявления и указанием новой даты заседания коллегии, назначенной на 29.10.2006, было направлено по уточненному адресу: **Сергейкину А.Я., ул. Лобачевского, 64, кв. 21, Москва, 119454.**

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VIP» по свидетельству №145289 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления, с учетом даты его поступления, включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие с 27.12.2002 (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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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 рассматриваемому знаку не применим.

С учетом изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «VIP» по свидетельству № 145289, зарегистрированного 16.08.1996, то есть в период действия старой редакции Закона от 23.09.1992, в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 в редакции названного Закона и составлять пять лет.

Указанное подтверждено вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.03.2006 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.

В связи с тем, что правообладатель, уведомленный должным образом о заседании коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении

правовой охраны принадлежащего ему знака, не представил доказательств его использования, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на указанное заявление, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «VIP» по свидетельству № 145289 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.03.2006.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 14.03.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «VIP» по свидетельству №145289 полностью.