

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - 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 от 01.07.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №182358 товарного знака “ЗУБР”, поданное ИП «Адвокатское бюро «Шевырев и партнеры», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака “ЗУБР” по заявке №99701808/50 с приоритетом от 15.02.1999 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.12.1999 за № 182358 в отношении услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ на имя Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского, Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.07.2005 о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака “ЗУБР” по свидетельству №182358 полностью, по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

В дополнение к указанному заявлению лицо, его подавшее, выразило просьбу считать сроком неиспользования товарного знака по свидетельству №182358 срок, установленный законодательством Российской Федерации, предшествующий подаче заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, представил отзыв на заявление, в котором указано, что товарный знак “ЗУБР” использовался и используется на протяжении всего времени с момента его регистрации в качестве товарного знака, в частности, при оказании следующих услуг:

- проведение производственно-экологического мониторинга инвестиционных проектов, независимой предварительной оценки месторождений нефти и газа;
- подготовка заключений по технико-экономической оценке поисков, разведки месторождений нефти и газа, геоэкологической экспертизы газопроводов, обоснований инвестиций месторождений;
- организация циклов семинаров по системе обеспечения принятия экологически ориентированных решений в инвестиционно-строительных проектах ТЭК;
- организация международных выставок и конференций;
- организация учебных программ и конкурсов для молодежи, связанных с экологией;
- издание книг и брошюр.

К отзыву приложены следующие материалы:

- проспекты выставок «ЭКОЭФФЕКТИВНОСТЬ 2004 и 2005» на 2л.[1];
- удостоверение к памятной медали имени В.И. Вернадского «За вклад в устойчивое развитие» на 1 л. [2];
- сертификат победителя конкурса «Национальная экологическая премия» за 2004 г. на 1 л. [3];
- рекламный проспект на 1 л. [4];
- информация из сети Интернет о деятельности Фонда им. В.И. Вернадского на 2 л. [5];
- титульный лист Заключения по материалам «Обоснование инвестиций в обустройство Пырейского месторождения», Москва, 2003г. на 1 л. [6];
- титульный лист Концепции производственного экологического мониторинга газопровода Россия-Турция («Голубой поток»), Москва, 2004г. на 1 л. [7];

- титульный лист Независимой предварительной оценки материалов «Проект закрытия и ликвидации технологических скважин 2Т, 4Т(ВС), 5Т, 7ТС(ВС), 8рТ, 9рТ (Астраханское газоконденсатное месторождение 1-ая очередь работ), Москва, 2004г. на 1л.[8];

- титульный лист Заключения по материалам «Технико-экономической оценки поисков, разведки месторождений конкурсных участков Анадырского бассейна» и «ТЭО перевода Анадырской ТЭЦ на природный газ Западно-Озерного месторождения», Москва, 2003г. на 1 л.[9];

- титульный лист Заключения по материалам геоэкологической экспертизы отдельных разделов сводного тэо газопровода Россия-Турция (морской участок), Москва, 2002г. на 1 л.[10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было уточнено заявление в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №182358 в отношении части услуг, указанных в данном свидетельстве, а именно: 35 класс – менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, 36 класс- страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, финансовый менеджмент, 38 – полностью, 41 класс - развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе: производство и прокат видеофильмов; организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, за исключением областей, связанных с экологией, 42 класс – обеспечение напитками.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.07.2005.

С учетом даты (01.07.2005) поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и Правила.

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 трех лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 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, 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.

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 трехлетний срок неиспользования товарного знака, являющийся условием для досрочного прекращения его правовой охраны, к рассматриваемому знаку не применим.

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 выше изложенных обстоятельств срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182358 в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона предыдущей редакции и составлять пять лет.

В заявлении от 01.07.2005 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “ЗУБР” по свидетельству № 182358 в отношении части услуг, указанных в свидетельстве, в срок, установленный Законом, в данном случае – это период с 01.07.2000 по 01.07.2005гг.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака “ЗУБР” по свидетельству №182358 на территории Российской Федерации для части услуг 35, 36,

41 и 42 классов МКТУ, которые не пересекаются с услугами, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны указанного товарного знака.

Поскольку правообладателем не было представлено доказательств использования товарного знака “ЗУБР” по свидетельству № 182358 в отношении части услуг 35, 36, 41, 42 и всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в уточненном заявлении, нет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.07.2005 в связи с утверждением заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона период в отношении указанной части услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 01.07.2005 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака “ЗУБР” по свидетельству №182358, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

- 35 - изучение общественного мнения; услуги в области общественных отношений; прогнозирование экономическое; организация и проведение социологических исследований.
- 36 - финансовое спонсорство, финансовые оценки, финансовый анализ.
- 41- воспитание; обеспечение учебного процесса; издание книг, газет, учебных пособий; организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов по вопросам экологии; образование, обучение; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.
- 42 - защита окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности, экспертиза инженерно-техническая.