

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 16.12.2005, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "АЛРОСА-АВИА" по свидетельству №141052, поданное ООО "ИнтеллекоПатент", Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака "АЛРОСА-АВИА" по заявке №94024005/50 с приоритетом 07.07.1994 произведена 15.04.1996 за №141052 со сроком действия до 07.07.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 09, 12, 14, 16, 18-21, 24, 25 классов МКТУ и услуг 35-39, 41 и 42 классов МКТУ на имя АОЗТ Авиационная компания "АЛРОСА-АВИА" с дальнейшим изменением наименования на ЗАО Авиационная компания "АЛРОСА-АВИА", ул. Жуковского, 1, г. Жуковский, Московская обл., 140160 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "АЛРОСА-АВИА" по свидетельству №141052 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации знака, за исключением услуг 39 класса МКТУ, 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 23.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен. При этом правообладатель к заседанию коллегии представил письмо, в котором указал об использовании принадлежащего ему оспариваемого товарного знака только в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №141052 по следующим основаниям.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 15.04.1996, 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 № 141052 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №141052 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.

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 24.11.2005, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 94024005/50 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 комбинированного товарного знака "АЛРОСА-АВИА" 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 16.12.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 16.12.2005, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "АЛРОСА-АВИА" по свидетельству №141052, сохранив ее в отношении услуг 39 класса МКТУ.

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

39 класс – автобусный транспорт городской, автомобильный транспорт, бронирование мест на транспортных средствах, бюро путешествий, водный транспорт, воздушный транспорт, доставка товаров, организация круизов, организация путешествий, организация экскурсионных поездок, пассажирский транспорт, перевозка, перевозка путешественников, посредничество в морских перевозках, предоставление мест для краткосрочного паркования автомобилей, предоставление мест на платных автостоянках, прокат автомобилей, прокат перевозочных средств, например экипажей, прокат прогулочных катеров, прокат транспортных средств, речной транспорт, службы охраны, таксомоторный транспорт, туристические агентства, за исключением бронирования гостиниц, пансионов, туристические экскурсии, осмотр достопримечательностей, упаковка товаров, хранение товаров, хранение товаров на складах.