

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 28.04.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Север» по свидетельству № 164490 в связи с его неиспользованием, поданное патентным поверенным Российской Федерации А.Е. Исаевым (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «Север» по свидетельству № 164490 является Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Север", г. Казань (далее - правообладатель). Регистрация вышеуказанного товарного знака произведена 15.05.1998 в отношении товаров 01, 17, 20 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.04.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Север» по свидетельству №164490 полностью по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. Требования указанного заявления в части указания срока были скорректированы на заседании коллегии 15.08.2006 (см. приложение к протоколу от 15.08.2006).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 26.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.08.2006. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.08.2006, правообладатель не присутствовал и не представил отзыв на заявление от 28.04.2006.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление 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, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и указанные выше Правила.

Вышеуказанный товарный знак по свидетельству № 164490 был зарегистрирован 15.08.1998, т.е. в период действия упомянутого Закона 1992г., в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, акты гражданского законодательства (законы) 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ обратная сила содержащемуся в нем положению новой редакции пункта 3 статьи 22 Закона в отношении трехлетнего срока не придана, то, следовательно, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 164490 в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона и составлять 5 лет с даты его регистрации или предшествующих дате подачи заявления о досрочном прекращении действия товарного знака.

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 в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Поскольку доказательства использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «Север» по свидетельству № 164490 правообладателем не представлены, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании оспариваемого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 28.04.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.04.2006 и досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Север» по свидетельству № 164490 полностью.