

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 25.02.2005, о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «DETROIT SHOCK» по свидетельству № 183829, поданное компанией **Сосьете дё Консепсьон дё Пресс э Д'Эдисьон**, Франция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «DETROIT SHOCK» по заявке № 98700316/50 с приоритетом от 09.01.1998 произведена 24.01.2000 за № 183829 на имя ВНБА Энтерпрайзис ЛЛК, США (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.02.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DETROIT SHOCK» по свидетельству №183829 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ по причине неиспользования товарного знака на территории Российской Федерации в соответствии со статьями 22 и 29 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) от 19.05.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.08.2005, с приложением копии заявления.

В связи с просьбами правообладателя от 25.07.2005, 28.11.2005, 09.02.2006, 18.05.2006, 23.08.2006, мотивированными ведением переговоров для урегулирования сторонами спорного вопроса, дата заседания коллегии по

рассмотрению заявления от 25.02.2005 неоднократно переносилась соответственно на 29.11.2005, 13.02.2006, 25.05.2006, 24.08.2006, 28.09.2006.

На заседании коллегии, состоявшейся 28.09.2006, правообладатель вновь представил просьбу о переносе даты заседания коллегии по рассмотрению заявления, мотивировав ее продолжающимися переговорами. Рассмотрев указанную просьбу, коллегия Палаты по патентным спорам отказала в ее удовлетворении.

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

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.02.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DETROIT SHOCK» по свидетельству №183829 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 (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 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 «DETROIT SHOCK» по свидетельству № 183829, зарегистрированного 24.01.2000, то есть в период действия предыдущей редакции Закона, должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 предыдущей редакции Закона и составлять пять лет.

Указанное подтверждено вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.02.2005 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.

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.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем заявлении от 25.02.2005, действовал в Палате по патентным спорам через своего представителя, выражая просьбу о переносе даты заседания коллегии. С учетом того, что указанные просьбы удовлетворялись и рассмотрение заявления неоднократно переносилось, правообладателю было предоставлено значительное время для предоставления доказательств, подтверждающих использование знака на территории Российской Федерации, либо для урегулирования спорных вопросов с лицом, подавшим заявление.

Поскольку доказательств использования товарного знака на территории Российской Федерации представлено не было, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DETROIT SHOCK» по свидетельству № 183829 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.02.2005.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 25.02.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «DETROIT SHOCK» по свидетельству №183829 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи, включая аудио- и видеопленки, кассеты и компакт-диски с записью; компьютерное программное обеспечение, в том числе для видеоигр; компьютерные принадлежности, включенные в 09 класс; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, ЭВМ; огнетушители.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

28 - игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.