

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 07.02.2006, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №439735 знака "ABC SCHUNE", поданное индивидуальным предпринимателем В.В.Листопад, Российская Федерация (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "ABC SCHUNE" произведена за №439735 со сроком действия до 01.09.2008. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя ARISTON-NORD-WEST-RING eG, 11, Nord-West-Ring-Strasse D-63533 Mainhausen (DE) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №439735 знака "ABC SCHUNE" в связи с его неиспользованием на территории РФ непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 17.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.06.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем международной регистрации №439735 отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам не был представлен.

На заседании коллегии 05.06.2006 лицом, подавшим заявление, был уточнен срок рассмотрения неиспользования международной регистрации № 439735 знака "ABC SCHUNE" в течение 5 лет с даты, предшествующих подаче заявления. Заседание коллегии было перенесено на 15.09.2006 для ознакомления правообладателя с уточненным заявлением лица, подавшего заявление, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №439735 знака "ABC SCHUNE" в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации.

Отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 15.09.2006 правообладателем международной регистрации №439735 вновь не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с датой (01.09.1978) внесения международной регистрации №439735 в реестр МБ ВОИС и пунктом Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 г. №3521-1 правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1 (далее - Закон) и упомянутые Правила.

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 международной регистрации № 439735 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны международной регистрации №439735 знака "ABC SCHUNE" 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. Использование может быть признано также применением 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.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении

отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

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 07.02.2006, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 439735/50 и реестре МБ ВОИС.

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 международной регистрации №439735 знака "ABC SCHUNE" 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 07.02.2006.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 07.02.2006, с уточнением от 05.06.2006, и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №439735 знака "ABC SCHUNE" на территории Российской Федерации полностью.**