

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аквастер» (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству № 223757, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ОСЬМИНОГ» произведена 04.10.2002 за №223757 по заявке № 2000727290/50 с приоритетом от 27.10.2000г. на имя Закрытого акционерного общества «Осьминог», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 25, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству № 223757 полностью по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи указанного заявления.

В адреса лица, подавшего заявление, и правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 28.06.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2007.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 520-1 (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 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, 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, 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.

Вышеуказанный товарный знак «ОСЬМИНОГ» по свидетельству № 223757 был зарегистрирован 04.10.2002, то есть в период действия Закона, 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 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 3-летний срок неиспользования товарного знака, являющийся условием для досрочного

прекращения его правовой охраны, к указанному в заявлении товарному знаку по свидетельству № 223757 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 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 11.05.2007 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.

Учитывая вышеизложенное следует констатировать, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству № 223757, поступившее в Палату по патентным спорам в период, когда 5-летний срок неиспользования товарного знака, предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона, не истек, не может быть удовлетворено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 11.05.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству № 223757.**