

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 04.10.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING", поданное А.Д.Кудаковым (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "MARINA YACHTING" произведена за №577492 со сроком действия до 12.09.2011. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 09 и 16 классов МКТУ на имя MARINA YACHTING S.P.A., 1324, via Giardini, I-41040 BAGGIOVARA (IT) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING" полностью, в связи с его неиспользованием на территории РФ непрерывно в течение трех лет после его регистрации.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.10.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.01.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем международной регистрации №577492 отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING".

В соответствии с датой (12.09.1991) внесения международной регистрации №577492 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 период действия Закона в соответствии с пунктом 3 статьи 22 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 международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING" не применим.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING" в связи с его неиспользованием исчисляется в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона и составляет 5 лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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.

Таким образом, срок рассмотрения неиспользования указанного товарного знака составляет 5 лет, предшествующих подаче данного заявления. В корреспонденции от 02.11.2005 был уточнен срок рассмотрения неиспользования товарного знака в течение 5 лет с даты, предшествующих подаче заявления.

С учетом изложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон и упомянутые 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.

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 04.10.2005, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 577492/50 и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему знака.

На заседании коллегии 20.01.2006 заявитель уточнил перечень товаров, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING". Уточненный перечень включает все товары 16 класса МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING" 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 04.10.2005.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 04.10.2005, с уточнениями от 02.11.2005 и от 20.01.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану международной регистрации №577492 знака "MARINA YACHTING" на территории Российской Федерации, сохранив ее в отношении товаров 03 и 09 классов МКТУ.**