

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 от 24.01.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЕВРАЗ» по свидетельству № 235471, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ЕВРАЗ» по заявке № 2001731317/50 с приоритетом от 16.10.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.01.2003 за № 235471 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный спортивный клуб «ЕВРАЗ», г.Екатеринбург в отношении товаров 01 – 32, 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным в Госреестре 26.05.2006 за № РД0009049, правообладателем указанного товарного знака «ЕВРАЗ» является Общество с ограниченной ответственностью «СТК», г.Екатеринбург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЕВРАЗ» по свидетельству № 235471 в отношении всех товаров 01-32, 34 и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 235471, в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трех лет после его регистрации в соответствии со статьями 22 и 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.12.2007.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.12.2007, не присутствовал, однако отзыв по мотивам заявления представил.

В отзыве правообладателем отмечено, что товарный знак «ЕВРАЗ» был заявлен на регистрацию 16.10.2001, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается пятилетний срок возможного неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака. Пятилетний срок, исчисляемый с даты регистрации товарного знака по свидетельству № 235471, истекает 16.01.2008. Таким образом, заявление подано до истечения предусмотренного Законом пятилетнего срока. В силу изложенного правообладатель считает, что заявление от 24.01.2007 не должно рассматриваться в Палате по патентным спорам. Подтверждением правильности позиции правообладателя являются Постановления кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа [1], [2], [3].

К отзыву приложены копии следующих документов:

- Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2005 по делу № КА-А40/13353-04 [1];
- Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 01.03.2006 по делу № КА-А40/691-06 [2];
- Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2006 по делу № КА-А40/6377-06-1,2 [3].

Лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с позицией правообладателя, изложенной в Отзыве.

По мнению лица, подавшего заявление, положение, на которое ссылается правообладатель, относится к оценке охраноспособности товарного знака (что и указано в представленных ссылках), а возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака непосредственно связана с датой регистрации товарного знака. В примерах [1], [2], [3], представленных правообладателем, рассматривались товарные знаки, поданные и зарегистрированные в период действия Закона, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается пятилетний срок неиспользования товарного знака непрерывно с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

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

С учетом даты (16.01.2003) регистрации товарного знака «ЕВРАЗ» правовая база для рассмотрения заявления от 24.01.2007 включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и 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 полностью или частично в связи с

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трёх лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трёх лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем (пункт 3 статьи 22 Закона).

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам известила правообладателя о дате заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении действия регистрации № 235471 товарного знака «ЕВРАЗ», направив уведомление от 13.11.2007 в адрес представителя правообладателя, чьи полномочия были подтверждены доверенностью, выданной директором ООО «СТК» А.Т.Венидиктовым 10.06.2007.

Поскольку правообладателем товарного знака «ЕВРАЗ» доказательств, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака, представлено не было, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЕВРАЗ» в отношении товаров 01-32, 34 и услуг 35-42 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.01.2007.

Что касается позиции правообладателя, высказанной в отзыве, о том, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием должна учитываться дата подачи заявки, то следует отметить следующее.

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, сокращён до трёх лет. Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Правовые отношения, связанные с необходимостью использования товарного знака, возникают с момента предоставления этой охраны. Поскольку регистрация товарного знака «ЕВРАЗ» по свидетельству № 235471 осуществлена в период после 27.12.2002, то в такой ситуации следует применять трехлетний срок согласно пункту 3 статьи 22 Закона. Следовательно, при подаче заявления и при его рассмотрении коллегией Палаты по патентным спорам нормы права соблюдены. Напротив, позиция правообладателя не учитывает положения пункта 3 статьи 22 Закона, в котором речь идет о дате регистрации товарного знака, а не о дате подачи заявки.

Относительно довода правообладателя о том, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЕВРАЗ» в связи с его неиспользованием должны учитываться ранее принятые решения по аналогичным случаям, то он не может быть признан убедительным, поскольку в его основе лежит извлечение из судебных актов, принятых по конкретным делам, в которых исследованы конкретные обстоятельства. Российское законодательство не предусматривает практики прецедентов.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЕВРАЗ» по свидетельству № 235471, частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

33 Алкогольные напитки