

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 10.03.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ENTEL» по свидетельству № 195676, поданное Интел Корпорейшн (Intel Corporation) корпорация штата Делавэр, США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ENTEL» по заявке № 98711966/50 с приоритетом от 09.07.1998 произведена 20.10.2000 за № 195676 на имя Закрытого акционерного общества «ЭНТЕЛ» (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 19, 29, 30 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ENTEL» по свидетельству №195676 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В адрес правообладателя: ЗАО «ЭНТЕЛ»: ул. Садовая Триумфальная, 16, стр. 2, Москва, 103006, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 05.04.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.07.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен, а уведомление и копия

заявления, направленные в адрес правообладателя, возвращены почтой, поскольку организация по указанному адресу не значится.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ENTEL» по свидетельству №195676 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.

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

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

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.

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 «ENTEL» по свидетельству № 195676, зарегистрированного 20.10.2000, то есть в период действия редакции Закона от 23.09.1992, должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 в редакции названного Закона и составлять пять лет.

Указанное подтверждено вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.03.2006 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.03.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №195676 и в материалах заявки № 98711966/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака №195676, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрированы. В наименование и адрес правообладателя изменения также не вносились.

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 10.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ENTEL» по свидетельству №

195676 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.03.2006.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 10.03.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ENTEL» по свидетельству №195676 полностью.