

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 729596 знака «S & T» на территории Российской Федерации, поданное ООО «Обнинский центр Науки и Технологии», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 729596 знака «S & T» с конвенционным приоритетом от 16.07.1999 произведена на имя S & T SYSTEM INTEGRATION & TECHNOLOGY DISTRIBUTION AKTIENGESELLSCHAFT, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.06.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 729596 знака «S & T» для товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, по причине его неиспользования в течение последних трех лет 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 и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 19.09.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.11.2005, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, уточнило срок непрерывного использования оспариваемой регистрации, как пять лет, предшествующие подаче заявления.

По ходатайству правообладателя рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «S & T» было перенесено для подготовки необходимых доказательств использования знака и назначено на 17.03.2003.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам заявления не представил, однако выразил просьбу указанное заявление оставить без рассмотрения, поскольку, по его мнению, на дату подачи заявления (06.07.2005) срок обязательного непрерывного неиспользования в отношении международной регистрации № 729596 товарного знака «S & T», который должен отсчитываться не с даты международной регистрации, а с даты предоставления правовой охраны в с Российской Федерации, был менее пяти лет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.07.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №729596 знака «S & T» .

С учетом даты международной регистрации №729596 товарного знака «S & T» (05.10.1999) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

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.

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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «S & T» по международной регистрации № 729596 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.07.2005.

Палата по патентным спорам считает необходимым указать, что при рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктом 1.12 Правил, в качестве даты предоставления правовой охраны международной регистрации рассматривается дата международной регистрации.

Такой подход обоснован следующими положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотренного и измененного) (далее – Мадридское соглашение).

Согласно статье 4(1) Мадридского соглашения правовая охрана знаку предоставляется в каждой Договаривающейся стране с даты регистрации, произведенной Международным бюро ВОИС (далее – МБ) в соответствии с положениями статей 3 и 3ter.

Согласно статье 3(4) Мадридского договора МБ немедленно регистрирует знаки, заявки на которые поданы в соответствии со статьей 1.

Датой регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, при условии, что МБ получило заявку в течение двух месяцев, считая с даты этой подачи. Если заявка не была получена в этот срок, МБ регистрирует заявку по дате ее получения.

Следует отметить, что статья 4 Мадридского соглашения не связывает дату завершения экспертизы в соответствии с национальным законодательством Договаривающейся страны с датой регистрации, т.е. не указывает, что дата получения МБ окончательного уведомления о предоставлении охраны в Договаривающейся стране будет являться датой регистрации международной заявки.

Согласно утвержденному ВОИС перечню кодов INID в отношении товарных знаков (см. Стандарт ВОИС ст. 60 «Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках») дата, которой соответствует код (151), и является датой регистрации международной заявки, т.е. той датой, с которой можно отсчитывать установленный Законом срок непрерывного неиспользования товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 06.07.2005 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №729596 знака «S & T» частично, сохранив его действие в отношении товаров 10 и услуг 35, 36, 37, 38 классов МКТУ