

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 31.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 456215 знака «PINGUIN», поданное Southcorp Brands Pty Limited, Australia (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 456215 знака «PINGUIN» произведена Международным бюро ВОИС 20.10.1980 на имя фирмы Schlumberger Wein- und Sektkellerei Gesellschaft M.B.H. , Autriche, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне. В настоящее время название фирмы изменено на Schlumberger Wein- und Sektkellerei Aktiengesellschaft, Autriche (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 456215 знака «PINGUIN» для товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации, по причине его неиспользования 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 юридический адрес правообладателя: **Schlumberger Wein- und Sektkellerei Aktiengesellschaft, 41-43, Heiligenstädter Strasse, A-1190 Wien (AT)** в установленном порядке было направлено уведомление от 29.08.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.02.2007, с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и в указанную дату на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 31.07.2006 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №456215 знака «PINGUIN» .

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации № 3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты международной регистрации №456215 знака «PINGUIN» (20.10.1980) 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), 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. 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 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 в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро ВОИС, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр

и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 31.07.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации № 456215 и в базе данных международных товарных знаков.

Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 31.07.2006 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации.

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.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 456215 знака «PINGUIN» 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 31.07.2006.

С учетом изложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 31.07.2006 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 456215 знака «PINGUIN» частично, сохранив ее действие в отношении товаров 32 класса МКТУ.