

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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 от 30.10.2007, поданное компанией «ЭйЭксЭн Нетуорк, Инк., корпорация штата Нью-Йорк», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178024, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97713834/50 с приоритетом от 15.09.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.07.1999 за №178024 в отношении услуг 38 класса МКТУ на имя компании «Универсаль Сити Студиос, Инк., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на «Юниверсал Сити Студиос ЛЛП, корпорация штата Делавэр» (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 15.09.2017.

Товарный знак по свидетельству №178024 представляет собой словесное обозначение «SCI-FI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SCI-FI» по свидетельству №178024 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 30.01.2008 и 08.09.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.12.2008, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам

правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

С учетом даты регистрации товарного знака (29.07.1999) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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 владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.10.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SCI-FI» по свидетельству №178024 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «SCI-FI» по свидетельству №178024 полностью.