

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.12.2007, поданное компанией Nintendo Co., Ltd., Япония (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GAME BOY» по свидетельству № 128824 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «GAME BOY» произведена 16.06.1995 за № 128824 по заявке № 93011826/50 с приоритетом от 23.03.1993 для товаров 03, 05, 15, 18, 20, 25, 26, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ на имя АОЗТ "ЭЛОРГ", Москва.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0015641 от 19.12.2006, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 128824 в настоящее время является ООО "Торговый дом "Черноголовский"", Московская обл., г. Ногинск (далее - правообладатель). Срок действия регистрации знака продлен до 23.03.2013.

Согласно решению Палаты по патентным спорам от 28.11.2006 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "GAME BOY" в отношении всех товаров 03, 05, 15, 18, 20, 25, 26, 30, 32 классов МКТУ при сохранении его правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На дату подачи (07.12.2007) и дату принятия (26.12.2007) заявления к рассмотрению Палатой по патентным спорам правовая охрана товарного знака "GAME BOY" по свидетельству № 128824 действовала в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.12.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «GAME BOY» по свидетельству № 128824 в отношении всех зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Торговый дом "Черноголовский", ул. Рогожская, д. 59, Московская обл., г. Ногинск, 142400) в установленном порядке было направлено уведомление от 04.07.2008 за № 93011826/50 (011856) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.09.2008.

Заседание коллегии, состоявшееся 22.09.2008, было перенесено в связи с болезнью ответственного за рассмотрение заявления от 07.12.2007 на основании пункта 4.3 Правил в связи с более полным и объективным рассмотрением дела по существу. Новое заседание коллегии состоялось 13.11.2008 с надлежащим извещением сторон уведомлением за № 93011826/50 (011856) от 02.10.2008.

Правообладатель не воспользовался правом представления отзыва по мотивам заявления и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты регистрации (16.06.1995) товарного знака «GAME BOY» по свидетельству № 128824 правовая база для рассмотрения заявления от 07.12.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 1992 года (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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.

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. Изменения вносятся в реестр и свидетельство на товарный знак при условии уплаты пошлины.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.12.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалах заявки № 93011826/50.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 07.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 128824.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 128824 товарного знака «GAME BOY» полностью, 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 07.12.2007.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.12.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 128824 полностью.