

Палата по патентным спорам 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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.04.2007, 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 (11.04.2007) и дату принятия (18.06.2007) 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 11.04.2007 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 с даты регистрации.

В адрес правообладателя (Руководству ООО "Торговый дом "Черноголовский", ул. Рогожская, д. 59, Московская обл., г. Ногинск, 142400) в установленном порядке было направлено уведомление от 18.06.2007 за № 93011826/50 (011856) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.09.2007.

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 11.04.2007 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 11.04.2007 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 11.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 128824.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.09.2007, были выявлены нижеследующие обстоятельства, препятствующие удовлетворению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GAME BOY» по свидетельству № 128824.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 16.06.1995, то есть в период действия Закона, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого правовая охрана товарного знака может быть прекращена

досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

По отношению к товарному знаку по свидетельству № 128824 применим пятилетний срок предоставления доказательств использования, предшествующий дате подачи упомянутого заявления, поскольку пятилетний срок предоставления доказательств использования товарного знака по свидетельству № 128824 с даты его регистрации истек 16.06.2000. Закон не предусматривает возможность восстановления этого срока.

Вместе с тем, в заявлении от 11.04.2007 содержится просьба применить к товарному знаку по свидетельству № 128824 пятилетний срок доказывания использования в течение пяти лет с даты его регистрации, то есть в период с 16.06.1995 по 16.06.2000, срок которого истек до даты подачи упомянутого заявления.

Данное обстоятельство подтверждает невозможность удовлетворения заявления от 11.04.2007, поскольку в нем содержится утверждение о неиспользовании товарного знака в сроки, при которых такое заявление должно быть подано 16.06.2000.

Учитывая, что коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает конкретное заявление, подвергая оценке содержащиеся в нем доводы, в частности, определенный лицом, подавшим заявление, срок неиспользования знака, заявление от 11.04.2007 не подлежит удовлетворению, поскольку содержит указание на срок неиспользования, неприменимый к рассматриваемому знаку.

Лицо, подавшее заявление, представило особое мнение б/н от 21.09.2007, в котором выразило несогласие с данным решением коллегии Палаты по патентным спорам, аргументируя его следующими доводами. Исходя из буквального толкования и смысла пункта 3 статьи 22 Закона лицо, подавшее заявление, вправе выбрать порядок исчисления срока

неиспользования по своему усмотрению. Кроме того, лицом, подавшим заявление, не выявлено никаких фактов использования товарного знака по свидетельству № 128824 ни правообладателем, ни прежними владельцами знака.

В этой связи необходимо отметить, что из смысла статьи 22 Закона не следует, что период неиспользования выбирается заявителем по своему усмотрению. Применение предлога "или" во фразе "... в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления" говорит не о свободе выбора заявителем периода неиспользования, а о том, что по прошествии пяти лет с момента регистрации срок неиспользования товарного знака должен исчисляться до даты подачи заявления в Палату по патентным спорам.

Указанная позиция подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2007 по делу № А 40-23377/07-15-11.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 11.04.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «GAME BOY» по свидетельству № 128824.

