

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 19.09.2007, поданное от имени компании «Евролюкс АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 186341, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «WATERGUARD» произведена 24.03.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №186341 по заявке № 98716679/50 с приоритетом от 08.10.1998 на имя Оазис Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне. В результате регистрации договора уступки № РД0022138 от 21.05.2007 правообладателем товарного знака по свидетельству № 186341 является Зохар Уотеруоркс, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель)

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «WATERGUARD» по свидетельству №186341 в отношении всех указанных в перечне товаров, по причине его неиспользования в течение пяти лет до даты подачи заявления.

Заявление от 19.09.2007 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 21.11.2007, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.07.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 06.05.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.03.2000) регистрации товарного знака по свидетельству №186341 правовая база для рассмотрения заявления от 19.09.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

С учетом даты (19.09.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 19.09.2002 по 18.09.2007 включительно.

Товарный знак «WATERGUARD» по свидетельству №186341 является словесным, выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 19.09.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №186341) и в материалах заявки № 98716679/50. На дату рассмотрения заявления (11.07.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 19.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №186341 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «WATERGUARD» по свидетельству №186341 полностью.