

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 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 20.12.2007, поданное ООО «Северная перспектива», Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "AQUALINE" по свидетельству №208124 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "AQUALINE" произведена 16.01.2002 за №208124 в отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Аквалайн», Россия (далее – правообладатель). Элемент «R» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "AQUALINE" по свидетельству №208124 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.09.2008, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний в части товаров и услуг. Согласно ходатайству прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 208124 испрашивается в отношении всех товаров и услуг, за исключением товаров 06, 12, 20, 21 классов МКТУ и услуги: «ремонт» 37 класса МКТУ (Приложение №1 к Протоколу заседания коллегии от 23.09.2008).

Правообладателем 07.04.2008 был представлен отзыв и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- тождество фирменного наименования ООО «Аквалайн» и товарного знака в принципе обеспечивает ежегодное использование этого товарного знака;
- ООО «Аквалайн» применяет оспариваемый знак на этикетках прицепа, при перевозке катеров на прицепе, при оказании ремонтно-строительных услуг по договорам подряда, на документации (техпаспортах, на уставе платежных документах, актах, сертификатах, товарных накладных, договорах подряда), на вывесках и в рекламе, в сети Интернет.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- грузовые таможенные декларации и инвойсы на иностранном языке на 17 л. [1];
- копии фотографий вывески на здании на 2 л. [2];
- распечатка из сети Интернет на 1 л. [3].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №208124 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (16.01.2002) товарного знака по заявке №99722174/50 правовая база для рассмотрения заявления от 20.12.2007 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из слова «AQUALINE» и неохраняемого элемента - ®, расположенного сверху слева от словесного элемента, который выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 25.12.2002 по 24.12.2007 включительно (далее – период доказывания).

Анализ отзыва правообладателя и представленных документов [1-3] показал, что документы [1] не могут быть приняты во внимание, так как представлены на иностранном языке, материалы [2-3] указывают на то, что правообладатель осуществляет свою деятельность в области сервисного обслуживания катеров, ремонта корпусов и двигателей, спуска-подъема с воды, бункер-хранения. Применительно к перечню товаров и услуг, указанных в свидетельстве, область деятельности правообладателя – услуга 37 класса МКТУ: «ремонт».

С учётом уточнений, внесенных в заявление от 20.12.2007, вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №208124 не касается товаров 06, 12, 20, 21 классов МКТУ и услуги: «ремонт» 37 класса МКТУ. Доказательств использования в отношении оспариваемых товаров

и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладателем представлено не было.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «AQUALINE» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для всех товаров и услуг 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 и части услуг 37 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.12.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.12.2007, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «AQUALINE» по свидетельству №208124, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) R.
- (511)
- 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока неэлектрические; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.
- 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле и воздуху.
- 20 - мебель, зеркала, рамы (для картин); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 37 - ремонт.