

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 17.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №756175 знака «Ontempo», поданное компанией Ямаха Корпорэйшн, Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Ontempo» №756175 произведена в Международном бюро ВОИС 10.08.2000 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ со сроком действия 10 лет. Владельцем знака является компания Ontempo GmbH, Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 756175 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием правообладателем на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Ontempo GmbH Munchner Strasse 12 Unterfoehring (DE) в установленном порядке было направлено уведомление от 07.08.2008, с приложением копии заявления от 17.07.2008, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.11.2008 года.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования международной регистрации «Ontempo» №756175 не представили.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.07.2008 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (10.08.2000) международной регистрации №756175 знака «Ontempo» правовая база для рассмотрения заявления от 17.07.2008 включает Закон

РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 любых пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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.

С учетом даты (17.07.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 17.07.2003 по 16.07.2008, включительно.

Рассматриваемая международная регистрация представляет собой словесное обозначение «Ontempo», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении 09 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлась Ontempo GmbH.

Направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя международной регистрации о поступившем заявлении от 17.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №756175 на территории Российской Федерации.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, доказывающими использование международной регистрации № 756175 правообладателем, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании международной регистрации «Ontempo» №756175 в отношении всех товаров и услуг в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 17.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «Ontempo» по международной регистрации № 756175 полностью.**