

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 28.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752, поданное компанией Отто (ГмбХ унд Ко КГ), Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ОТТО» по заявке № 2000721152/50 с приоритетом от 17.08.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.11.2002 за № 226752 на имя ООО «ББВ», г. Светлый, Калининградской области (в настоящее время изменен на г. Калининград) (далее – правообладатель), в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак ОТТО является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 полностью по причине неиспользования товарного знака в течение пяти лет, предшествующих подаче данного заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, что принадлежащий ему товарный знак «ОТТО» по свидетельству №226752 используется правообладателем в доменном имени ОТТО.RU при адресации к информационному Интернет-ресурсу, который

направлен на оказание услуг в сети Интернет по реализации туристического продукта. В графическом изображении интернет-страницы сайта, находящегося по указанному адресу в сети Интернет, также размещен товарный знак «ОТТО».

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- копия договора о предоставлении права на использование домена ОТТО.RU от 02.11.2006 на 1л. [1];

- копия договора №D-100-0603 от 27.06.2007 по созданию информационного Интернет-ресурса, копии документов об оплате по договору на 10л. [2];

- копия договора №08/240 от 05.07.2007 на предоставление доступа к базе данных системы поиска по туристическому обслуживанию, копии документов об оплате по договору, на 8л. [3];

- копия субагентского договора №01-06/ТД от 15.06.2007, копии отчетов, актов и платежных документов по взаиморасчетам на 12л. [4];

- копии договоров о туристическом обслуживании от 23.10.2007, от 16.11.2007, от 17.11.2007 и копии ордеров о приходе в банк выручки по ним на 22л. [5];

- копия протокола осмотра вещественных доказательств от 19.07.2006 на 2л. [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель дополнительно представил копию договора о сотрудничестве с ООО «Курорт-сервис» от 15.06.2007, копии платежных документов к договору на 5л.[7], копию договора №225/07 от 29.06.2007 на техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин на 4л. [8] и копии чеков на 1л. [9].

На основании вышеуказанных материалов правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 в отношении услуг 39 класса МКТУ.

От лица, подавшего заявление, на заседании коллегии был представлен анализ документов, подтверждающих использование правообладателем товарного знака «ОТТО», общий вывод которого сводится к тому, что надлежащих доказательств использования знака «ОТТО» по свидетельству №226756 правообладателем не представлено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (01.11.2002) товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 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.

С учетом даты (28.12.2007) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака

правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, т.е. с 28.12.2002 по 27.12.2007 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752, показал следующее.

Представленные договоры [1] и [2] подтверждают право правообладателя на использование домена ОТТО.RU и свидетельствуют о создании информационного Интернет-ресурса правообладателя, а согласно договору [3] правообладателю предоставлен доступ к базе данных поисковой системы «ФОРОС» с публикацией предложений туроператоров. В соответствии с субагентским договором [4] между правообладателем и ООО «Курорт-сервис» правообладатель осуществляет реализацию туров, маршрут, стоимость, качество и перечень услуг которых подтверждается туристской путевкой и выездными/въездными документами. Вместе с тем, договоры [3] - [4] не содержат информации о том, что туристические услуги правообладателем будут осуществляться под товарным знаком «ОТТО», а само доменное имя ОТТО.RU не принадлежит правообладателю, а используется по договору [1] с владельцем домена С.С. Кругловым (срок действия договора – до 31.12.2007).

Представленные договоры по туристическому обслуживанию [5], включая приложения к этим договорам, а также платежные документы, приложенные к ним, не содержат никакого упоминания, что эти услуги осуществлялись под товарным знаком «ОТТО» по свидетельству №226752, кроме того, исполнителем по этим договорам является ООО «ББВ» с юридическим адресом 123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, 2, при этом договор от имени исполнителя заверен печатью ООО «ББВ ОТТО-ТУР», г. Светлый, Калининградская обл., что не позволяет идентифицировать это лицо как правообладателя. Документов, подтверждающих связь правообладателя с ООО «ББВ ОТТО-ТУР», а также информации об изменении юридического адреса правообладателя не представлено. Все вышеуказанное не позволяет признать

эти материалы в качестве доказательства использования правообладателем товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752.

Правообладателем также не представлено никаких документов, подтверждающих, что клиенты, указанные в договорах о туристическом обслуживании [5], были привлечены посредством информационного Интернет-ресурса с использованием домена ОТТО.RU.

Представленные правообладателем дополнительно договор [7] о сотрудничестве правообладателя с ООО «Курорт-сервис», договор [8] о техническом обслуживании и ремонте контрольно-кассовых машин, а также копии чеков [9] также не содержат информации об использовании товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752.

Использование товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 только в доменном имени ОТТО.RU при адресации к информационному Интернет-ресурсу, направленному на оказание услуг по реализации туристического продукта, без подтверждения осуществления этих услуг под этим товарным знаком, не может служить доказательством использования товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Никаких материалов, свидетельствующих об использовании товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 в отношении услуг 42 класса МКТУ «туристические базы», правообладателем не представлено.

Что касается протокола [6] осмотра вещественных доказательств с распечаткой страниц Интернет-сайта www.otto.ru от 19.07.2006, то, поскольку правообладатель по договору [1] получил право пользования доменом ОТТО.RU только 02.11.2006, этот документ не может рассматриваться в качестве доказательства использования товарного знака правообладателем.

Таким образом, материалы, представленные правообладателем, не содержат документов, подтверждающих надлежащее использование правообладателем товарного знака «ОТТО» по свидетельству № 226752 в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ в установленные законом сроки.

В силу указанного Палата по патентным спорам не находит 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 28.12.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 28.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752 полностью.