

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 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 26.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296615, поданное компанией ЭСКАДА АГ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЭСКАДО» по заявке №2004708586/50 с приоритетом от 08.04.2004 по свидетельству №296615 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 11.10.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эскадо» (г. Новосибирск) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «ЭСКАДО» по свидетельству №296615 в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296615.

Правообладатель в подтверждение использования знака «ЭСКАДО» по свидетельству №296615 представил следующие материалы:

— копия устава ООО «Эскадо» [1];

- копии договоров субаренды с актами и дополнительными соглашениями [2];
- копия приказа администрации района о присвоении адреса [3];
- копии договоров поставки в 2006, 2007 годах [4];
- копии платежных документов к договорам поставки [5];
- копии ценников ООО «Эскадо» [6];
- копия товарного чека и визитки ООО «Эскадо» [7];
- копия доставочной карточки ООО «Эксадо» [8];
- копии разрешений арендодателя на размещение наружной рекламы [9];
- копии согласований наружной рекламы [10];
- копии фотографий размещенной наружной рекламы [11];
- образцы рекламной продукции [12];
- копии договоров, счетов, актов, накладных по оказанию рекламных услуг третьими лицами [13];
- копии фотографии команды «Сибиряк» с рекламной атрибутикой ООО «Эксадо» [14];
- копии разрешений на сдачу помещений магазинов «Эскадо» [15];
- копии договоров субаренды помещений магазинов «Эскадо» с актами [16];
- копии ценников субарендаторов с товарным знаком ООО «Эскадо» [17];
- доставочные карточки [18];
- кассовые отчеты [19].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.12.2008 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 с пунктом 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. Использование может быть признано также применением товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2009, содержащее просьбу об отзыве заявления от 26.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭСКАДО» по свидетельству №296615.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по заявлению от 26.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296615 в связи с неиспользованием.