

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «PELICAN AUTO» по свидетельству №211299, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЭСТ ШОУ», г. Новосибирск (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «PELICAN AUTO» по заявке №2000714252/50 с приоритетом от 14.06.2000 была произведена 19.04.2002 за №211299 на имя Закрытого акционерного общества Фирма «ПЕЛИКАН» ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», Москва, в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ. Впоследствии между владельцем товарного знака и Обществом с ограниченной ответственностью «Пеликан-Авто» был заключен лицензионный договор на использование товарного знака, зарегистрированный в Роспатенте 21.11.2002.

Товарный знак по свидетельству №211299 является комбинированным и состоит из словесного элемента «PELICAN AUTO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита розового цвета и изобразительного элемента в виде стилизованного пеликана розового цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PELICAN AUTO» по свидетельству №211299 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в

качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №211299 были приложены следующие материалы:

- заказы-наряды и акты приема-передачи автомобиля на 65 л.;
- договоры купли-продажи автотранспортного средства, товарные накладные и акты приема-передачи к ним на 66 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «PELICAN AUTO» по свидетельству №212299 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (19.04.2002) товарного знака по свидетельству №211299 правовая база для рассмотрения заявления от 11.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые 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 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, 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 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 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты (11.03.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 11.03.2005 по 10.03.2008, включительно.

Анализ представленных материалов, касающихся использования товарного знака «PELICAN AUTO» по свидетельству №211299, показал следующее.

В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №211299 являлось Закрытое акционерное общество Фирма «ПЕЛИКАН» ассоциации молодых инвалидов «Аппарель», лицензиатом являлось Общество с ограниченной ответственностью «Пеликан-Авто», Москва.

Оказание услуги 37 класса МКТУ «антикоррозионная обработка частей транспортных средств» подтверждается представленными заказами-нарядами и актами приема-передачи автомобиля к ним, в частности, заказ-наряд №ДМИ0066806 от 01.11.2007 на антикоррозионную обработку задней правой

двери и акт приема-передачи автомобиля в ТЦ №ДМИ0066806 от 10.11.2007 к нему.

В качестве подтверждения оказания услуги 37 класса МКТУ «гарантийное и сервисное техническое обслуживание автомобилей; ремонт автомобилей» представлены заказы-наряды, в частности заказ-наряд №ДМИ0021417 от 28.09.2006 на осуществление «технического обслуживания, замены колодок, а также чистки передних суппортов».

Для подтверждения оказания услуги 37 класса МКТУ «полирование [кузовов] транспортных средств» представлены заказы-наряды и акты приема-передачи к ним, в частности заказ-наряд №ДМИ0099409 от 19.01.2008 на осуществление полировки задней правой двери и акт приема-передачи автомобиля в ТЦ №ДМИ0099409 от 20.01.2008 к указанному заказу-наряду.

Оказание услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств аварийной сигнализации, срабатывающей в случае ограбления» подтверждается в частности заказом-нарядом №ДМИ0001897 от 01.03.2006, в котором содержится наименование услуги «диагностика штатной сигнализации».

В качестве подтверждения оказания услуги 42 класса МКТУ «реализация автомобилей, запасных частей для автомобилей» правообладателем представлены договоры купли-продажи, товарные накладные и акты приема-передачи к ним, в частности договор №110/07-2005Н купли-продажи автотранспортного средства от 31.07.2005, согласно которому ООО «Пеликан-Авто» обязуется передать в собственность покупателю автомобиль, товарная накладная №00769 от 12.08.2005 и акт приема-передачи от 12.08.2005 к указанному договору.

Следует отметить, что на бланках заказов-нарядов и договорах купли-продажи ООО «Пеликан-Авто» используется товарный знак по свидетельству №211299 в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что товарный знак со словесным элементом «PELICAN

AUTO» по свидетельству №211299 использовался в рассматриваемый период времени его правообладателями на территории Российской Федерации для услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 11.03.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №211299.