

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2006, о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №99977 товарного знака «GULF» в связи с его неиспользованием, поданное от имени ООО «Европейская масляная компания», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GULF» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.11.1991 за №99977 по заявке №133138/50 с приоритетом от 19.03.1991 на имя Галф Интернешенал Лабрикантс, Лтд., Гамильтон, Бермудские острова (далее - правообладатель) в отношении товаров 04 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 19.03.2011.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GULF» по свидетельству №99977 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех указанных в регистрации товаров.

В адрес правообладателя, а именно: Gulf International Lubricants, Ltd., Bermudas (Great Britain) в установленном порядке было направлено уведомление от 20.02.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.05.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии, состоявшейся 23.05.2007, от представителя правообладателя (доверенность от 29.12.2005) поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок для обеспечения условий полного и объективного рассмотрения дела, которое было удовлетворено. О

дате заседания коллегии, назначенной на 11.10.2007, стороны были уведомлены в установленном порядке уведомлениями от 25.05.2007.

Следует также отметить, что на заседании коллегии от 23.05.2007 представителем правообладателя был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель подтверждает использование комбинированного товарного знака по свидетельству №99977 в период с 08.12.2001 по 08.12.2006, о чем свидетельствуют приложенные к отзыву дополнительные материалы;
- прилагаемые материалы свидетельствуют о том, что компания Галф Интернешенал Лабрикантс, Лтд. является дочерней компанией Галф Оил Интернешнл и поставляет товары, маркованные товарным знаком по свидетельству №99977, на территорию Российской Федерации через финского представителя – компанию Us Tarts Finn Am Oy.

Ввиду изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 08.12.2006 и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №99977 в силе полностью.

К отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- копии счетов с указанием конкретной продукции с переводом [1];
- копии страниц каталога продукции, относящиеся к товарам 04 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №99977, выпущенного головной компанией Галф Оил Интернешнл [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.05.2007, правообладателем в дополнение были представлены следующие материалы:

- аффидевит правообладателя и его перевод на русский язык от 04.09.2007 и от 08.10.2007 [3];
- копии счетов и их перевод на русский язык [4];
- экспортные декларации налоговой и таможенной службы Нидерландов и их перевод на русский язык [5].

Кроме того, на заседании коллегии от 11.10.2007 лицом, подавшим заявление, также был представлен отзыв на доводы правообладателя, согласно которому:

- в представленных правообладателем счетах отсутствуют сведения о продавце указанных в них товаров;
- из счетов не ясно, о каких товарах конкретно идет речь;
- счета не подтверждают то, что они касаются именно комбинированного товарного знака по свидетельству №99977;
- правообладателем не представлен договор между правообладателем и его финским дистрибутором;
- правообладатель не представил декларацию соответствия, без которой продажа нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации невозможна;
- правообладатель не представил лицензию на разработку недр, без которой добыча нефти на территории России также невозможна;
- правообладателем не представлены таможенные декларации, подтверждающие поступления на территорию Российской Федерации товаров, указанных в свидетельстве №99977.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, участвующие в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», с учетом даты (18.11.1991) регистрации товарного знака по свидетельству №99977 правовая база для рассмотрения заявления от 08.12.2006 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

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 в соответствии со статьей 26 Закона.

С учетом даты (08.12.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 08.12.2001 по 07.12.2006.

Товарный знак по свидетельству №99977 является комбинированным и включает в себя изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представляет собой окаймленную тонкой синей полосой окружность оранжевого цвета, в которую заключен словесный элемент «Gulf», выполненный простым шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «Gulf» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Копии каталога [1] не содержат перевода на русский язык, невозможно установить дату выпуска каталога, а также не представляется возможным сделать вывод о том, что продукция, представленная на его страницах, предназначена для продвижения на территории Российской Федерации. Представленные счета [2], [4] невозможно соотнести с правообладателем товарного знака по свидетельству №99977, в них отсутствует конкретное упоминание товара, маркируемого товарным знаком

«Gulf», нет подтверждения оплаты этих счетов, а также каких-либо сведений, что товары поступали в Российскую Федерацию. Экспортные декларации Нидерландов [5] не являются подтверждением того, что товар, маркированный товарным знаком по свидетельству №99977, пересекал границу Российской Федерации. Их также невозможно соотнести с правообладателем товарного знака «Gulf». Представленные аффидевиты [3] по своей сути являются свидетельскими показаниями, данными в присутствии нотариуса на территории иностранного государства. Различие правовых систем Российской Федерации и США не позволяет отнести их к надлежащим доказательствам использования знака, принимаемым Палатой по патентным спорам в порядке административного решения спора.

Таким образом, вывод лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «Gulf» по свидетельству №99977 является обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 08.12.2006, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Gulf» по свидетельству №99977 полностью.**