

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 04.06.2007, поданное ЗАО «Электропромкомплект» (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №762052 знака «ORLEN», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 762052 знака «ORLEN» произведена МБ ВОИС 07.11.2000г. в отношении товаров 01, 04, 06, 07, 09, 11, 16, 17, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя компании POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Польша (далее - правообладатель). Решением Роспатента международной регистрации №762052 знака «ORLEN» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных выше товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «ORLEN», регистрация № 762052 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 06.02.2008г. за №762052/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.03.2008г., с приложением копии заявления.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено для предоставления

дополнительного времени правообладателю по сбору комплекта документов, доказывающего использование знака по международной регистрации №762052. Окончательное заседание состоялось 01 июля 2008г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №762052 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы:

- Информация о польском патенте № 176326 на русском языке (материал с выставки), (1);
- Копия диплома об участии владельца регистрации в 8 Международном салоне промышленной собственности, (2);
- Копия диплома за активное участие и помощь в организации 8 Международного салона промышленной собственности, (3);
- копия писем из переписки с компанией «Транснефть», датированных 18.08.2004 и 14.11.2003, (4).

С учетом даты (07.11.2000г.) международной регистрации №762052 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

С учетом даты (04.06.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю было необходимо доказать использование принадлежащего ему международного знака составляет с 04.06.2002 по 03.06.2007 включительно.

В указанный период времени обладателем исключительного права на международную регистрацию №762052 знака «ORLEN» являлась компания POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Польша.

Анализ представленных материалов показал, что они не подтверждают факта использования правообладателем оспариваемого знака на территории Российской Федерации в обозначенный период времени, а именно с 04.06.2002 по 03.06.2007 включительно.

Документ (1) сам по себе не подтверждает использование товарного знака, поскольку является информацией о польском патенте №176326.

Ни правообладателем, ни его представителем не представлено сведений об отсутствии у правообладателя возможности (наличие уважительных причин) для использования товарного знака путем применения его на товарах/услугах, для которых ему предоставлена правовая охрана на территории РФ, или их упаковке. Поэтому применение спорного знака на официальных бланках (1,4), равно как и участие самого правообладателя на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации (2,3), не может быть квалифицировано как подтверждение

надлежащего (хоть и «номинального») использования товарного знака в соответствии с абзацем вторым статьи 22 Закона.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного международного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, в отношении всех товаров/услуг и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.06.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №762052 знака на территории Российской Федерации полностью.