

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 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 01.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Слобожанский мыловар», Украина, (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» по свидетельству № 222970, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2002 за № 222970 по заявке № 2001707790/50 с приоритетом от 16.03.2001 на имя КАРОЛИНА ЭРЕРА ЛТД, 501 Севенс Авеню, 17 Флор, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10018, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» по свидетельству № 222970 полностью по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 02.11.2007 и от 28.05.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.07.2008, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.07.2008, правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» по свидетельству № 222970.

В отзыве отмечено следующее:

- косметические товары «CAROLINA HERRERA CHIC» (мужские и женские линии продукции) выпускаются с 2002 года и поставляются в Россию, что подтверждается накладными и сопутствующими упаковочными листами, накладные выданы компанией ANTONIO PUIG S.A. покупателю компании United Europe Holding (ОАО «Единая Европа Холдинг»), на имя которой выданы соответствующие сертификаты соответствия;
- испанская компания ANTONIO PUIG S.A. является управляющей компанией правообладателя КАРОЛИНА ЭРЕРА ЛТД и осуществляет все действия, касающиеся производства, реализации и продвижения продукции;
- продукция «CAROLINA HERRERA CHIC» широко рекламируется в журналах и каталогах косметики;
- в связи с тем, что при направлении документов об использовании товарного знака часть комплекта была утеряна, правообладатель ходатайствовал о переносе заседания коллегии [1].

По просьбе правообладателя и с согласия лица, подавшего возражение, заседание коллегии было перенесено на 05.11.2008. На заседании коллегии, состоявшемся 05.11.2008 правообладатель представил новые документы об использовании товарного знака и по инициативе коллегии ему было предоставлено время (перенос на один месяц) для представления дополнительных материалов.

Правообладатель представил копии материалов, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC», а именно:

- письмо компании Каролина Эрера Лтд с переводом на 2 л. [1];
- сведения из Интернет с сайта Роспотребнадзора о продукции, прошедшей государственную регистрацию на 14 л. [2];
- инвойсы и упаковочные листы на 23 л. [3];
- копии журналов и рекламных проспектов на 18 л. [4];

- сведения из Интернет с сайта www.puig.com на 4 л. [5];
- сведения из Интернет с сайта www.elit-galand.ru на 2 л. [6];
- сведения из Интернет с сайта www.e-mm.ru на 3 л. [7];
- сведения из Интернет с сайта www.parfum-plaza.ru на 6 л. [8];
- сведения из Интернет с сайта www.news.parfumplus.ru на 1 л. [9];
- лицензионное соглашение с переводом на 3 л. [10];
- сертификаты соответствия на 21 л. [11];

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 222970 товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты (26.09.2002) регистрации товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые 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. 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 пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству № 222970 представляет собой словесное обозначение «CAROLINA HERRERA CHIC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Прежде всего, следует отметить, что документы [2, 11] представляют собой регистрационные сведения о подтверждении соответствия продукции требованиям законодательства и не свидетельствуют о реальном введении продукции в гражданский оборот, следовательно, не могут быть учтены в качестве доказательства использования спорного знака. Кроме того, сертификаты выданы на имя лица, которое не является правообладателем товарного знака, а его связь с правообладателем не подтверждена учредительными документами.

Документы [3] не учитываются, поскольку они не подтверждены документами об оплате поставляемого товара и пересечении товаров таможенной границы, что свидетельствовало бы об их ввозе на территорию Российской Федерации в установленном порядке и введении в гражданский оборот.

Само по себе использование товарного знака в рекламе и в печатных изданиях [4], а также в сети Интернет [5-9] не является доказательством реального введения товара в гражданский оборот и не может быть учтено в связи с отсутствием подтверждения уважительных причин неиспользования товарного знака на товаре.

Доводы правообладателя со ссылкой на лицензионное соглашение [10] не могут быть учтены в силу следующего. Согласно условиям договора лицензиар предоставил лицензиату единоличное и исключительное право, действительное во всех странах мира использовать товарный знак в связи с импортом, экспортом, продвижением, рекламой, распространением и продажей парфюмерии, духов, косметики, туалетных принадлежностей и сходных товаров 03 класса МКТУ. Условия соглашения применяются с 24.07.1987 года.

Во-первых, данное лицензионное соглашение не регистрировалось в Роспатенте и поэтому не может рассматриваться как лицензионный договор об использовании товарного знака. Во-вторых, соглашение заключено в отношении товарного знака, который в 1987 году не был зарегистрирован в Российской Федерации и поэтому не мог быть предметом соглашения. При этом данное условие договора не представляется возможным соотнести с конкретным видом обозначения или заявки на товарный знак, на который выдается согласие. В-третьих, условия содержат ссылку к нормам иностранного права, то есть части шестой процедурных правил по товарным знакам Ведомства по патентам и товарным знакам США. Однако в контексте статей 4 и 22 Закона, рассматриваемых во взаимосвязи, согласие на ввоз на территорию Российской Федерации товара должно отражать информацию, позволяющую сделать вывод о разрешении правообладателем ввоза товара, маркированного конкретным товарным знаком, именно на территорию Российской Федерации.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании им товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» на территории РФ в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №222970.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «CAROLINA HERRERA CHIC» по свидетельству № 222970 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222970 полностью.