

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 30.08.2007, поданное Ига Финанс Б.В., Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №773463 комбинированного знака «B.CAVALLI», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 773463 знака «B.CAVALLI» произведена МБ ВОИС 17.12.2001г. в отношении товаров 03, 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя CAVALLI CALZATURE S.n.c. di CAVALLI SANDRO & PAOLO, Италия. Решением Роспатента международной регистрации №773463 знака «B.CAVALLI» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров, указанных в регистрации. По сведениям, представленным МБ ВОИС, правообладателем международной регистрации № 773463 знака «B.CAVALLI» с 01.07.2007 является компания ITALIAN FASHION S.A. (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «B.CAVALLI», регистрация № 773463 в отношении всех зарегистрированных товаров в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 03.10.2007 г. за №773463/50 (118048) о дате заседания

коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.11.2007, с приложением копии заявления.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии Палаты по патентным спорам переносилось. Окончательное заседание состоялось 13 марта 2008 г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №773463 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы:

- Копия уведомления из ВОИС, свидетельствующая о регистрации изменения наименования правообладателя на ИТАЛИАН ФЭШН С.А. 11.06.2007 (1);
- Копия почтового конверта, свидетельствующего о том, что Уведомление о назначении слушаний по данному делу ушло из России только 05.10.2007 (2);
- Копия лицензионного договора с переводом на русский язык между КАВАЛЛИ КАЛЬЦАТУРЕ и ИТАЛИАН ФЭШН С.А., зарегистрированного должным образом в Федеральной Службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 31.01.2007 (3);
- Счет №74 от 01.03.2007 от правообладателя к ООО «ГЛОБЭКС ТРЕЙД» (Россия) (4);
- Таможенная Декларация №31479597, свидетельствующая о пересечении товаров правообладателя границы Российской Федерации, с таможенной отметкой «выпуск разрешен» 17.03.2003 (5);
- Сертификат соответствия №РОСС SM.AE68.H00824 со сроком действия с 05.12.2006 по 04.12.2009 (6);
- Счет №109 от 12.04.2007 от правообладателя к ООО «ГЛОБЭКС ТРЕЙД» (Россия) (7);

- Декларации от компаний ООО «Союз Альянс» и ООО «ГЛОБЭКС ТРЕЙД» с соответствующими таможенными декларациями, и декларация от компании ООО «Экс-Карго» (8);
- Декларация, сделанная компанией ИТАЛИАН ФЭШН С.А. (9);
- Счет № 819 от 28.07.2006 и таможенные декларации (10).

По мнению правообладателя, представленные им документы свидетельствуют об использовании международной регистрации №773463 знака «B.CAVALLI» на территории РФ.

С учетом даты (17.12.2001) международной регистрации №773463 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.

С учетом даты (30.08.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему международного знака составляет с 30.08.2002 по 29.08.2007, включительно.

Знак по международной регистрации №773463 является комбинированным и включает изобразительный и словесный элемент «B.CAVALLI».

По информации МБ ВОИС за указанный период правообладателями знака были компания CAVALLI CALZATURE S.n.c. и с 01.07.2007 компания ITALIAN FASHION S.A.

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что первый правообладатель - компания CAVALLI CALZATURE S.n.c. и его лицензиар с 31.01.2007г. - компания ITALIAN FASHION S.A. , а с 01.07.2007г. второй правообладатель производили товары 03, 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, маркированные комбинированным обозначением «B.CAVALLI» (международная регистрация №773463) и реализовывали их в Российской Федерации в период с 30.08.2002 по 29.08.2007.

К правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактом возникновения правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации в порядке, установленном статьей 49 ГК РФ и специальным законом о государственной регистрации юридических лиц. Иностранное юридическое лицо может быть представлено в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100 % иностранным капиталом, совместного предприятия.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих об осуществлении компаниями CAVALLI CALZATURE S.n.c. и ITALIAN FASHION S.A. (Италия)

предпринимательской деятельности и соответственно введении (выпуске) товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку «B.CAVALLI» по международной регистрации №773463, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Относительно фактических данных (4, 7, 9) следует отметить, что представленные материалы не могут быть приняты во внимание, поскольку правообладателем не представлено документального подтверждения того, что товар, указанный в документах, в установленном порядке пересек таможенную границу Российской Федерации, т.е. тем самым был законным образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Так представленные декларации свидетельствуют лишь о намерении правообладателя осуществить поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара лицами, указанными в качестве получателя.

В сертификате соответствия (6) продукции (сумки женские, сумки для косметики и др. с указанием на знак «B.CAVALLI»), от 05.12.2006г. в качестве изготовителя товаров указана компания ITALIAN FASHION S.A. (Италия), в то время как правообладателем знака в данный период времени являлась компания CAVALLI CALZATURE S.p.a. Указанный документ не может быть принят во внимание в качестве доказательства использования знака.

В представленных правообладателем таможенных декларациях (5, 10) в качестве отправителя товаров, маркированных, в том числе, и знаком «B.CAVALLI» указаны ООО «Галион», ООО «ТРЕВЕЛ», фирмы «КАРМА ЛЛС», «КОМПЛЭНИНГ ЛТД». Отсутствие документов, подтверждающих наличие совместной деятельности между правообладателем и указанными выше лицами, не позволяет квалифицировать указанные документы как надлежащее использование правообладателем знака по международной регистрации №773463.

Относительно фактических данных, изложенных в (8, 9), следует отметить, что они не могут быть учтены. Компания ITALIAN FASHION S.A. (Италия), о поставках продукции которой декларируется в указанных документах, не являлась обладателем исключительного права на использование знака по международной регистрации №773463. Право лицензиата на основании зарегистрированного в установленном статьей 26 Закона порядке лицензионного договора на указанные в документах даты (на 2005 год) компания ITALIAN FASHION S.A. (Италия) не получала.

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 и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.08.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №773463 полностью.