

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 17.12.2004 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №564045 на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием знака, поданное Ига Финанс Б.В., Амстердам (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Правовая охрана международной регистрации №564045 комбинированного знака со словесным элементом «B. CAVALLI» предоставлена на территории Российской Федерации 06.12.1990 со сроком действия 20 лет в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в заявке, на имя CAVALLI CALZATURE S.r.l., Via Bellaria, 16/B, I-40139 BOLOGNA BO (Italia) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.12.2004 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №564045 в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления (приложение №1 к протоколу от 20.03.2006).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил отзыв от 08.09.2005 с дополнением от 17.03.2006, в котором выразил несогласие с утверждением заявления, сославшись на использование знака для товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В доказательство были представлены следующие документы:

- Копии деклараций компаний ООО «Союз Альянс», ООО «Экс-Карго», ООО «Глобекс Трейд», Москва, со ссылкой на таможенные декларации с указанием в качестве поставщика компании Италиан Фэшн С.А. на 28л. [1];

- Копия декларации компании Италиан Фэшн С.А. о продаже изделий, маркированных комбинированным товарным знаком «B. CAVALLI» на 6л. [2];
- Копии счетов CAVALLI CALZATURE S.r.l. за 2003-2004гг. на 4л. [3];
- Копии счетов за период с 2003-2005 гг. компании Италиан Фэшн С.А. с фотографиями дамских сумочек, маркированных знаком «B. CAVALLI» на 21л. [4];
- Рекламный буклет компании CAVALLI CALZATURE S.r.l. с изображением моделей обуви, производимых ею и изображением знака на буклете на 2л. [5];
- Копии лицензионных договоров между компанией CAVALLI CALZATURE S.r.l. и фирмой ITALIAN FASHION S.A. на 67л. [6];
- Упаковка для портмоне, маркированная знаком «B. CAVALLI» и товарный чек от 17.12.2005 [7].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении заявления и сохранении правовой охраны международной регистрации №564045 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.12.2004 и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №564045 комбинированного знака «B. CAVALLI» полностью.

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 наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты (06.12.1990) международной регистрации правовая база для рассмотрения заявления от 17.12.2004 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, принятого 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.

С учетом даты (17.12.2004) подачи заявления период времени, за который коллегия устанавливала использование знака по международной регистрации №564045, составляет с 17.12.1999 по 17.12.2004, включительно.

Исследуемая регистрация представляет собой комбинированное обозначение, включающее заключенное в окружность стилизованное изображение крылатой лошади, под которым помещена надпись «B. CAVALLI MADE IN ITALY», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана регистрации предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ «кошельки, чемоданы, чемоданчики для документов» и товаров 25 класса МКТУ «обувь, сапоги, тапочки, ремни».

За указанный выше период времени владельцем международной регистрации являлась итальянская фирма CAVALLI CALZATURE S.r.l.

Анализ документов об использовании знака, представленных правообладателем, показал следующее.

В рамках лицензионных контрактов от 26.10.1999, 01.04.2001, 20.03.2002, 01.04.2003, 01.04.2004 [6] компанией CAVALLI CALZATURE S.r.l. было предоставлено фирме ITALIAN FASHION S.A., Италия, право на эксклюзивное использование рассматриваемого знака (марки «CAVALLI CALZATURE») исключительно для производства, распространения и продажи небольших изделий из кожи и кожзаменителя (портмоне, кошельки, брелки, рамки для документов), а также изделий из кожи: женских сумок, кожаных папок, дорожных сумок, зонтов. Данные контракты распространялись на территории Италии, Европы и стран восточной Европы. При этом фирма CAVALLI

CALZATURE оставила за собой право использовать знак при производстве и коммерциализации всех изделий.

В этой связи владелец международной регистрации представил копии таможенных деклараций [1] и соответствующих им счетов (счет №445 от 03.10.2003, счет №98 от 09.03.2004, счет №309 от 15.09.2004, счет №83 от 03.03.2005, счет №122 от 05.04.2005, счет №126 от 11.04.2005), свидетельствующих, по его мнению, о поставках фирмой ITALIAN FASHION S.A. дамских сумочек российским фирмам ООО «Союз Альянс», ООО «ЭКСКАРГО», ООО «Глобекс Трейд» [4].

Изучение упомянутых документов показало, что только в счетах №83, 122 и 126 присутствует указание на словесную часть знака «B. CAVALLI» исследуемой международной регистрации.

В этой связи изложенный в особом мнении довод лица, подавшего заявление, о том, что счета №445 и №98 имеют помимо отметки итальянской налоговой службы, также отметку итальянской таможни об отправке товаров по упрощенной процедуре, является неполным. Счет №00072/00 от 18.05.2005 также лишен указания на маркировку товаров.

Вместе с тем, выявлено, что ни один из обозначенных выше документов не содержит отметку о пересечении границы Российской Федерации, что не позволяет установить факт ввоза товаров в Россию.

Заявления российских фирм о получении ими продукции, маркированной знаком по международной регистрации №564045, не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к надлежащим доказательствам использования знака.

Ссылка владельца знака на представленный им каталог продукции неубедительна по той причине, что он составлен на итальянском языке и изначально не предназначен для российского покупателя. Довод о приобретении в московском магазине розничной торговли кошелька, на упаковку которого нанесен исследуемый знак, является необоснованным,

поскольку на чеке и на самой коробке отсутствуют сведения о производителе, а также указание на страну происхождения.

При этом, вне зависимости от перевода слова «bourses» в перечне товаров 25 класса МКТУ как «кошелек» или как «дамская сумочка» - «borsette» (на чем в особом мнении от 13.06.2006 №2406-920691/VNA акцентируется внимание лица, подавшего заявление), из представленных документов не усматривается поставка товаров на территорию Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.12.2004 и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №564045 знака «B. CAVALLI» на территории Российской Федерации полностью.