

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 с 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. Ньювездс Воорбургвал 21 НЛ-Амстердам, Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №773462 комбинированного знака «CAVALLI», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 773462 знака «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 №773462 знака «CAVALLI» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров, указанных в регистрации. По сведениям, представленным МБ ВОИС, правообладателем международной регистрации № 773462 знака «B.CAVALLI» с 01.07.2007 является компания ITALIAN FASHION S.A., Италия (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «CAVALLI», регистрация № 773462 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 №773462/50 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 №773462 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);
- Счет №74 от 01.03.2007 от правообладателя к ООО «ГЛОБЭКС ТРЕЙД» (Россия) (3);
- Таможенная Декларация №31479597, свидетельствующая о пересечении товаров правообладателя границы Российской Федерации, с таможенной отметкой «выпуск разрешен» 17.03.2003 (4);
- Сертификат соответствия №РОСС SM.AE68.H00824 со сроком действия с 05.12.2006 по 04.12.2009 (5);
- Счет №109 от 12.04.2007 от правообладателя к ООО «ГЛОБЭКС ТРЕЙД» (Россия) (6);
- Декларации от компаний ООО «Союз Альянс» и ООО «ГЛОБЭКС ТРЕЙД» с соответствующими таможенными декларациями, и декларация от компании ООО «Экс-Карго» (7);
- Декларация, сделанная компанией ИТАЛИАН ФЭШН С.А. (8);

- Счет № 819 от 28.07.2006 и таможенные декларации (9).

По мнению правообладателя, представленные им документы свидетельствуют об использовании международной регистрации №773462 знака «B.CAVALLI» на территории РФ.

С учетом даты (17.12.2001) международной регистрации №773462 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.

Знак по международной регистрации №773462 является комбинированным и включает изобразительный и словесный элемент «CAVALLI».

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.

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.p.a. и второй правообладатель производили товары 03, 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, маркированные комбинированным обозначением «B.CAVALLI» (международная регистрация №773462) 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.p.a. 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 №773462, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Относительно фактических данных (3, 6 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, и был законным образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Так представленные декларации свидетельствуют лишь о намерении ITALIAN FASHION S.A. (Италия) осуществить поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара лицами, указанными в качестве получателя.

В сертификате соответствия (5) 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 (4, 9) в качестве отправителя товаров, маркированных, в том числе, и знаком «B.CAVALLI» указаны ООО «Галион», ООО «ТРЕВЕЛ», фирмы «КАРМА ЛЛС», «КОМПЛЭНИНГ ЛТД». Отсутствие документов, подтверждающий наличие совместной деятельности между правообладателем и указанными выше лицами, не позволяет квалифицировать указанные документы как надлежащее использование правообладателем знака по международной регистрации №773462.

Относительно фактических данных, изложенных в (7, 8), 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 №773462. 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 №773462 полностью.**