

Палата по патентным спорам 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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти 11.08.2006, о досрочном прекращении правовой охраны знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763, поданное ООО "ППФ "ЮС", Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правообладателем знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 является фирма CALZATURIFICIO DONNA CAROLINA S.R.L., Vicolo Mascagni 1, I-30032 Fiesso d'Artico (Venezia) (IT) (далее - правообладатель).

Правовая охрана знаку "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 была предоставлена 31.08.1994 на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на срок 20 лет.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №623763 знака "DONNA CAROLINA" в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 20.09.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.11.2006, с приложением копии заявления.

От представителя правообладателя международной регистрации №623763 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам поступило ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью сбора доказательств использования знака. Ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 03.05.2007.

На заседании коллегии 03.05.2007 правообладателем были представлены следующие документы:

- санитарно - эпидемиологическое заключение №77.99.98.882.Д.000562.02.06 от 02.02.2006 [1];
- сертификат соответствия №РОСС ИТ.ЛК02.В14873 от 09.02.2006 (далее - [2]);
- санитарно - эпидемиологическое заключение №77.МО.10.882.П.000217.03.03 от 27.03.2006 [3];
- сертификат соответствия №РОСС ИТ.ЛК02.В10185 от 01.04.2003 [4];
- протоколы испытаний от 27.03.2003 [5];
- документы, представленные правообладателем, на подачу заявки об участии правообладателя на выставках "Обувь-Мир Кожи" 2003-2004 гг. в Москве [6];
- счет-проформа №02306, выставлена Шостак Татьяне [7];
- заказ товаров для Шостак Татьяны от 07.06.2006, заявления на перевод оплаты №254294, №283630 [8];
- заказ товаров для Шостак Татьяны от 15.04.2005, заявления на перевод оплаты №176685, №197733 [9];
- заказ товаров для ТОО Европа, Владикавказ от 30.12.2002, 22.01.2003, 29.01.2003, 14.02.2003, 12.02.20003 [10];
- копия таможенной декларации от 21.02.2003 [11];
- заявление на перевод оплаты от 13.02.2003 [12];
- заказ товаров для ТОО Европа, Владикавказ от 29.07.2003, 10.08.2003 [13];
- копия международной товарно-транспортной накладной от 30.08.2003 [14];
- заявление на перевод оплаты от 21.07.2003 [15];
- заказ товаров №01359 для торговой компании СОЧ, Санкт-Петербург [16];
- копия международной товарно-транспортной накладной от 07.10.2003 [17];
- заказ товаров №01357, от 25.07.2003, 10.08.2003, 15.09.2003, 13.10.2003 для Барсовой Ольги, Санкт-Петербург [18];
- заявление на перевод оплаты №4686 от 18.06.2003 [19];
- заказ товаров для Чайкина Александра, Москва, от 14.10.2003 [20];

- заказ товаров для торгового дома Вилладей, Москва, от 10.10.2003 [21];
- заказ товаров для Самусевич Г., Москва, от 30.09.2003, 07.10.2003 [22];
- заказ товаров для Романовой Татьяны, Москва, от 06.08.2003, 10.08.2003, платежный перевод от 26.06.2003 [23];
- заказ товаров для Михайлова Андрея, Новороссийск, от 07.08.2003, 01.10.2003, платежный перевод от 06.08.2003 [24];
- заказ товаров для ТОО Европа, Владикавказ от 12.07.2005, платежный перевод от 11.07.2005 [25];
- заказ товаров для Денисовой Нины (Стиль, Москва) от 08.03.2005, платежный перевод от 15.04.2005 [26];
- копия международной товарно-транспортной накладной от 18.04.2005 [27];
- заказ товаров для Хайрулина Айрата, Самара, от 12.03.2004 [28];
- заказ товаров от 06.08.2004, 10.09.2004 для Акса Шуз, Москва, копия таможенной декларации 09.08.2004, платежный перевод от 10.08.2004 [29];
- заказ товаров для ТОО Европа, Владикавказ от 10.02.2005, 24.09.2001, 22.07.2004, 19.03.2004, 04.03.2004; платежные переводы от 12.11.2004, 08.02.2005, 18.03.2005 [30];
- копии таможенных деклараций от 18.02.2005, 26.03.2005, 13.03.2004, 27.03.2004, 23.07.2004 [31];
- заказ товаров от 06.08.2004, 07.08.2004 для Нины Денисовой; платежные переводы от 14.06.2004, 10.08.2004 [32];
- копии международных товарно-транспортных накладных от 12.08.2004, 18.08.2004 [33];
- заказ товаров от 03.05.2004 для Шостак Татьяны, Новосибирск; платежный перевод от 06.05.2004 [34];
- заказ товаров от 22.02.2006 для Андреа и Ко; платежный перевод от 27.02.2006 [35];

- заказ товаров от 22.03.2006 для Светланы Жмакиной; платежный перевод от 21.03.2006, копия международной товарно-транспортной накладной от 05.04.2006 [36];

- заказ товаров от 10.02.2006, 30.12.2002, 22.01.2003, 29.01.2003, 04.02.2003, 02.02.2003, 29.07.2003 для ТОО Европа, Владикавказ; платежные переводы от 03.02.2006, 11.10.2002, 21.10.2003 [37];

- копии международных товарно-транспортных накладных от 23.02.2006, 21.02.2003, 20.09.2003, 30.08.2003, 02.08.2003 [38];

- заказ товаров от 07.10.2003 для торговой компании СОЧ, Санкт-Петербург; платежный перевод от 18.09.2003, копия международной товарно-транспортной накладной от 10.10.2003 [39];

- заказ товаров от 25.07.2003, 10.08.2003, 15.09.2003, 13.10.2003 для Барсовой Ольги, Санкт-Петербург; платежный перевод от 20.06.2003 [40];

- заказ товаров от 14.10.2003 для Чайкина Александра, Москва; платежный перевод от 21.10.2003 [41];

- заказ товаров от 10.10.2003 для торгового дома Вилладей, Москва; платежный перевод от 29.10.2003 [42].

С учетом представленных документов правообладатель считает доказанным использование рассматриваемого знака по международной регистрации №623763 на территории Российской Федерации в оспариваемый период. На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе международную регистрацию №623763.

Заседание коллегии по просьбе представителя правообладателя и лица, подавшего заявление, в связи с необходимостью завершения переговоров о мирном урегулировании спора между сторонами вновь было перенесено на 14.05.2007.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2007, от представителя правообладателя повторно было подано ходатайство о переносе заседания коллегии для возможности представления лицу, подавшему заявление, оригиналов писем - согласий. Однако коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении

указанного ходатайства ввиду того, что было предоставлено достаточное количество времени как для возможности мирного урегулирования спора, так и для представления правообладателем доказательств использования рассматриваемого товарного знака в полном объеме, и дальнейший перенос неоправданно привел бы к затягиванию делопроизводства и нарушению прав лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 полностью.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации № 3521-1 от 23.09.1992 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (31.08.1994) международной регистрации № 623763 знака "DONNA CAROLINA" правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон), 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. 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 Российской Федерации, 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 регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, производили товары 18 и 25 классов МКТУ, указанные в перечне регистрации, с маркировкой знаком "DONNA CAROLINA" и реализовывали их на территории Российской Федерации.

Правообладателем оспариваемого знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 (CALZATURIFICIO DONNA CAROLINA S.R.L., IT) получены сертификаты соответствия, санитарно - эпидемиологические заключения ([1] - [5]) на обувь из кожи (сапоги, полусапожки, ботинки, туфли) с маркировкой "DONNA CAROLINA". Данные документы свидетельствуют лишь о соответствии вышеуказанной продукции, предоставленной на сертификацию, государственным стандартам Российской Федерации.

Документы [6] свидетельствуют лишь о намерении правообладателя принять участие на выставках "Обувь-Мир Кожы"-2003 и "Обувь-Мир Кожы"-2004 в Москве. При этом документального подтверждения участия на данных выставках правообладателем не представлено.

В документах [7] - [42] отсутствует информация, которая указывала бы на маркировку продукции оспариваемым знаком "DONNA CAROLINA". Кроме того, в международных товарно-транспортных накладных, представленных на иностранном языке (документы [11], [14], [17], [27], [29], [31], [33], [36], [38], [39]), не содержится необходимых отметок, свидетельствующих о прохождении товара через таможенную границу Российской Федерации. Несмотря на то, что в указанных документах в качестве отправителя указана компания "CALZATURIFICIO DONNA CAROLINA S.R.L., IT", сведений о взаимоотношениях между правообладателем и другими лицами (указанными в

качестве получателей товара), получившими в установленных формах его согласие, не представлено.

Такое согласие правообладателя может быть выражено в различных формах. Например, в форме лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте, дистрибьюторского договора, предоставляющего право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным знаком правообладателя, иного гражданско-правового договора, в котором в явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории России.

То есть отсутствуют сведения, подтверждающие перемещение, ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, а также иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Следовательно, вышеуказанные документы не доказывают использование правообладателем знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 в отношении товаров 18 класса МКТУ и 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации в период с 11.08.2001 по 10.08.2006).

Таким образом, правообладателем не доказано использование знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 в пятилетний срок, предшествующий подаче заявления, поступившего 11.08.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 11.08.2006, и досрочно прекратить правовую охрану знака "DONNA CAROLINA" по международной регистрации №623763 полностью.**