

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 06.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №943950, поданное компанией БЕТТИ БЛУ С.П.А. (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №943950 изобразительного знака



произведена Международным бюро ВОИС 26.10.2007.

Владельцем знака является Monsieur Francois CARONIA, Chateau Perigord 1, 6 Lacets St Leon MC-98000 Monaco (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №943950 предоставлена в отношении товаров 03, 14, 18, 21, 25 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 06.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 943950 на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся на сайте ВОИС, а также его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от

05.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.07.2011 года, с приложением копии заявления. В материалах дела имеется подтверждение получения указанной корреспонденции адресатами.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.07.2011, правообладатель присутствовал, представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого знака по международной регистрации, нет доказательств принадлежности магазинов «CELYN B ELISABETTA FRANCHI» лицу, подавшему заявление, не прослеживается связь между поставкой товаров и деятельностью компании;

- правообладатель, Франсуа Карония, является известным в мире и Европе ювелиром, а также владельцем нескольких компаний, в том числе «CREATIONS CIRIBELLI», которые производят товары под личным контролем господина Франсуа Карония. Эти товары относятся к классу «Люкс», высокой ценовой категории, предназначены для узкого круга потребителей. Обозначение используется много лет и известно во всем мире;

- товары, маркированные оспариваемым знаком, предполагалось поставлять в Российскую Федерацию, о чем велись переговоры. Были достигнуты определенные соглашения, однако мировой финансовый кризис, наступивший в 2008 году, нарушил планы. Российские партнеры отказались от реализации товаров, предлагаемых господином Карония, из-за своих особых критериев они бы не имели спроса в период кризиса;

- финансовый кризис является обстоятельством непреодолимой силы, и подпадает под требования пункта 3 статьи 1486 Кодекса, как причина неиспользования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам;

- в настоящее время переговоры возобновлены, достигнуты договоренности о реализации товаров в ряде городов Российской Федерации, подготовлены лицензионные соглашения об использовании товарного знака;

- оспариваемый знак по международной регистрации используется на сайте, принадлежащем правообладателю – www.ciribellimonte-carlo.com.

- также правообладатель указывает на то, что в Европейском патентном ведомстве в настоящее время находятся в делопроизводстве возражение против предоставления правовой охраны, поданное правообладателем против компании БЕТТИ БЛУ С.П.А.

На основании вышеизложенного правообладатель просит прекратить делопроизводство по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №943950 в связи с недоказанностью заинтересованности лица, подавшего заявление, и оставить в силе действие правовой охраны.

Также правообладателем было заявлено ходатайство о переносе, мотивированное необходимостью сбора доказательств неиспользования знака по международной регистрации №943950 по уважительным, независящим от правообладателя причинам.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, касающиеся заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, согласно которым БЕТТИ БЛУ С.П.А. является владельцем знака по международной регистрации №1051530, в состав которого входит изобразительный элемент, тождественный изобразительному элементу оспариваемого знака, представлены фотографии салонов, имеющих вывески, повторяющие знак по международной регистрации №1051530, сведения о поставках товаров (одежды) на территорию Российской Федерации, а также сведения о рекламе. Проанализировав представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам находит лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №943950 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ ввиду ведения деятельности по производству одежды и аксессуаров (сумки, ремни).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.04.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №943950 поступило в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2011. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование знака по международной регистрации №943950, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 06.04.2008 по 05.04.2011 включительно.

Оспариваемый знак является изобразительным, состоящим из двух скоб с прямыми углами. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 14, 18, 21, 25 и 34 классов МКТУ. Международная регистрация была произведена международным Бюро ВОИС 26.10.2007.

По утверждению представителя правообладателя господин Франсуа Карония является всемирно известным ювелиром. По информации на сайте можно сделать

вывод, что предприятие правообладателя представляет собой часовую мастерскую, однако информации о конкретных товарах, производимых правообладателем, на сайте представлено.

Правообладатель пояснил, что на территорию Российской Федерации товары, маркированные оспариваемым знаком, не ввозились, поскольку российские предприниматели отказались от существовавших договоренностей, сославшись на мировой финансовый кризис, что является, по мнению правообладателя, обстоятельством, независящим от воли правообладателя. В доказательство данного довода правообладатель ходатайствовал о переносе заседания для предоставления письменных доказательств, а именно переписки правообладателя с российскими предпринимателями.

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства и при принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из следующего.

Знак был зарегистрирован международным Бюро ВОИС 26.10.2007, то есть у правообладателя до наступления кризиса было достаточно времени для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 18 и 25 классов МКТУ, маркированных знаком по международной регистрации № 943950, так же как существовали возможности по такому введению по окончании финансового кризиса и до даты поступления заявления.

Законодательство в сфере товарных знаков представляет разумный обоснованный срок для начала использования товарного знака без риска досрочного прекращения его правовой охраны в связи с неиспользованием.

Коллегией принято во внимание, что ранее в Палате по патентным спорам рассматривалось заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого же знака по международной регистрации, поступившее 28.10.2010, что свидетельствует об информированности правообладателя о существовании спора и необходимости предоставления доказательств. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.01.2011, каких-либо доказательств использования, или иных

материалов, свидетельствующих о невозможности использования товарного знака по независящим от правообладателя причинам, также представлено не было.

Коллегией было учтено, что каких-либо доказательства наличия производства товаров 18 и 25 классов МКТУ не только на территории Российской Федерации, но и европейских странах и по месту нахождения правообладателя – Монако, на заседании коллегии представлено не было. Сайт правообладателя, упомянутый в отзыве www.ciribellimonte-carlo.com, состоит из одной страницы, на которой отсутствуют какие-либо товары, производимые Франсуа Карония или руководимых им компаний, включая товары 18 и 25 классов МКТУ.

Поскольку действия правообладателя не свидетельствуют о его должной заинтересованности в подготовке к заседанию коллегии, а также в связи с отсутствием у коллегии обоснованного убеждения, что правообладателем могут быть представлены доказательства того, что знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, просьба о переносе заседания коллегии не была удовлетворена.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №943950 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу:

удовлетворить заявление от 06.04.2011, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №943950 в отношении товаров 18 класса МКТУ «Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie» и товаров 25 класса МКТУ «Vêtements, chaussures, chapellerie».