

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2007, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 737645 знака «**Claudia**», поданное ООО «Канар-Сити», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №737645 знака «**Claudia**» была произведена в Международном бюро ВОИС 29.06.2000 на имя компании CLAUDIA COSMETICS INTERNATIONAL AB, Швеция (далее – правообладатель).

На территории Российской Федерации правовая охрана международной регистрации № 737645 была предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый знак включает словесный элемент «**Claudia**», выполненный оригинальным шрифтом, близким к рукописному, строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «С».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 737645 знака «**Claudia**» на территории Российской Федерации полностью в связи с неиспользованием его в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв от 01.04.2008 по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, следующее.

Правообладатель оспариваемой международной регистрации №737645 знака «**Claudia**» заключил дистрибьюторское соглашение от 21.12.2004 с фирмой WININA Import Export AB, Швеция, в соответствии с которым она становилась эксклюзивным дистрибьютором товаров, маркированных знаком «**Claudia**», на территории России.

Фирма WININA Import Export AB находила покупателей товаров, маркированных знаком «**Claudia**», на территории России, формировала заказы на покупку товаров, выставяла счета и после получения денежных средств от российских компаний размещала заказ у правообладателя на формирование партии товаров для российского рынка.

Полученные от правообладателя партии товаров фирма WININA Import Export AB отправляла в Россию.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- дистрибьюторское соглашение от 21.12.2004 и его перевод на русский язык на 13 л.[1];
- счета, выставленные компанией WININA Import Export AB российским компаниям, на основе предоплаты которых были сформированы заказы на поставку товаров и осуществлена отправка товаров фирмам – покупателям (с переводом) на 20 л.[2];
- таможенные декларации, свидетельствующие об отправке товаров из Швеции до границ Российской Федерации с переводом на 6 л.[3];
- таможенные декларации и инвойсы (с переводом) на 18 л.[4];
- сертификаты соответствия на товары (средства косметические), маркированные знаком «**Claudia**», на 4л.[5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.06.2007 ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации в Международном бюро ВОИС (29.06.2000) знака «**Claudia**» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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 настоящего Закона.

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 России, 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 после его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2007, т.е. с 05.06.2002 по 04.06.2007 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащей ему международной регистрации № 737645 знака «**Claudia**», показал следующее.

В указанный период времени (с 05.06.2002 по 04.06.2007) правообладателем оспариваемого знака «**Claudia**» по международной регистрации №737645 являлась фирма CLAUDIA COSMETICS INTERNATIONAL AB, Швеция.

21.12.2004 между правообладателем и фирмой WININA Import Export AB, Швеция было заключено дистрибьюторское соглашение [1], согласно которому компания WININA Import Export AB была назначена эксклюзивным дистрибьютором косметических товаров, произведенных правообладателем и маркированных товарным знаком «**Claudia**», на территории России. Фирме WININA Import Export AB, в свою очередь, данным соглашением было предоставлено право назначения субагентов, распространяющих товары, произведенные правообладателем.

Представленные счета [2], [4] свидетельствуют о том, что ряд российских компаний (ООО «Омега», ООО «Оникс», ООО «Оптимa») осуществили предоплату за товары, включающие, в том числе, косметические товары, маркированные знаком «**Claudia**», однако в качестве фирмы, которая выставила счета, фигурирует компания Winita Quality Foods. Вместе с тем документов, которые подтверждали бы связь этой компании с фирмой WININA Import Export AB, не представлено, при этом часть счетов [2] относится к периоду времени, предшествующему дате заключения дистрибьюторского соглашения [1]. Документы, подтверждающие договорные отношения между эксклюзивным дистрибьютором – фирмой WININA Import Export AB и ее российскими партнерами (ООО «Омега», ООО «Оникс», ООО «Оптимa»), также правообладателем не представлены.

Документы [3], [4], в том числе, таможенные декларации, свидетельствуют о намерении фирмы WININA Import Export AB сформировать и отправить партию товаров (средства для ухода за ногтями) из Швеции до границ Российской Федерации, однако в отсутствие российских таможенных деклараций они не подтверждают факт пересечения границ Российской Федерации и, соответственно, не свидетельствуют о введении этих товаров

законным образом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Следует также отметить, что перечень товаров, перечисленных в представленных декларациях [3], [4], не содержит косметических средств, маркированных товарным знаком «**Claudia**».

Сертификаты соответствия [5] на косметические товары, маркированные товарным знаком «**Claudia**», подтверждают, что указанные товары соответствуют гигиеническим требованиям к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции, однако, не могут служить доказательством введения указанных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, поскольку свидетельствуют только о намерениях и подготовке к использованию. Кроме того, представленные материалы не содержат документов, подтверждающих связь лица, которому выданы сертификаты соответствия (ООО «Винина», Санкт-Петербург), с производителем товаров в лице правообладателя или эксклюзивным дистрибьютором – фирмой WININA Import Export AB.

Образцы самих товаров или их упаковки, маркированные товарным знаком «**Claudia**», правообладателем не представлены.

Таким образом, представленные документы не подтверждают факт присутствия на российском рынке товаров, маркированных знаком «**Claudia**», и, не могут служить доказательством надлежащего использования правообладателем на территории Российской Федерации международной регистрации №737645 знака «**Claudia**» в рассматриваемый период, в силу чего Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании правообладателем оспариваемого товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и не находит оснований для отказа в удовлетворении его заявления.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2007, и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №737645 знака «Claudia».