

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 (далее – ГК РФ), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.12.2007. Данное заявление подано компанией ЗАО «Ландрин», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации изобразительного знака по международной регистрации №798984 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного знака произведена Международным Бюро ВОИС 20.02.2003 за №798984 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя SOREMARTEC S.A., Бельгия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 20.02.2013.

Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации с использованием оттенков белого, белого, розового, бежевого цветового сочетания.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного знака по международной регистрации №798984 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.12.2007 в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя (SOREMARTEC S.A., Dreve de l'Arc-en-Ciel 102 B-6700 Schoppach-Arlon (BE)) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.02.2009, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- международная регистрация №798984 охранялась на 01.01.2008 и на основании статьи 5 части 3 Федерального Закона от 18.12.2006 №231-ФЗ, в связи с чем вопрос о надлежащем использовании указанного знака должен быть разрешен в соответствии с частью 2 статьи 1486 ГК РФ;

- правообладатель сам и совместно с компанией Ферреро Польша Сп.з.о.о. вводит в оборот продукцию «Raffaello», представляющую собой хрустящую кокосовую конфету на вафельной основе с цельным миндальным орехом. Данная продукция относится к кондитерским изделиям (confiserie) и продуктам из шоколада (белого) (produits en chocolat);

- правообладателем строго контролируется качество выпускаемой продукции, а также способ размещения товарного знака на товарах, их этикетках и упаковках;

- ЗАО «Дукалба» (впоследствии ЗАО «Ферреро Россия») по договору с производителем продукции «Ферреро Польша Сп. з.о.о.» ввозило на территорию Российской Федерации продукцию «Raffaello»;

- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки;

- между правообладателем и ЗАО «Дукалба» заключено в установленном порядке лицензионное соглашение;

- знак по международной регистрации №798984 используется лицензиатом (ЗАО «Ферреро Россия») на документации и в рекламе товаров, вводимых в оборот, на этикетках и упаковках товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

В отзыве указано, что все документы, касающиеся отношений с дистрибьюторами, являются конфиденциальными и не должны быть представлены на ознакомление лицу, подавшему заявление.

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- декларация о наличии соглашения о совместной деятельности между правообладателем и Ферреро Польша Сп.з.о.о. [1];
- письма от 31.01.2007, 07.02.2008 [2];
- декларация, подписанная работником компании Соремартек С.А. [3];
- сопроводительное письмо к Нормативной книге по изменению стиля Рафаэлло и копия самой книги [4];
- декларация, подписанная работником Соремартек С.А. [5];
- договор №14.11.09.00, заключенный между Ферреро Польша Сп.з.о.о. и ЗАО «Дукалба» и спецификации к нему [6];
- счета и грузовые таможенные декларации [7];
- свидетельства о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ и копия первой страницы устава ЗАО «Ферреро Россия» [8];
- договор поставки с дистрибьютором 1 от 2005г., план поставки, накладные [9];
- договор поставки с дистрибьютором 2 от 2005г., план поставки, накладные [10];
- договор поставки с дистрибьютором 3 от 2005г., план поставки, накладные [11];
- письмо ЗАО «Ферреро Россия» об объемах продаж продукции «Raffaello» [12];
- письмо розничного дистрибьютора [13];
- письмо розничного дистрибьютора [14];
- фотография товара [15];
- копии каталогов продукции группы компаний «Ферреро» [16];
- фотографии продукции «Raffaello» [17];

- лицензионное соглашение за №17755-17760 от 08.09.2000 и дополнительное соглашение к нему и уведомление о его государственной регистрации [18];
- письмо компании Соремартек С.А. в адрес ЗАО «Ферреро Россия» [19];
- фотография продукции, упакованной по заказу ЗАО «Ферреро Россия» [20];
- договор подряда на упаковку продукции и выборочные акты сдачи-приемки работ к нему [21];
- письмо рекламного агента [22];
- журнал Cosmopolitan [23];
- журнал «Hello» [24];
- отчет агента – акт сдачи-приемки работ/услуг №4 по агентскому соглашению от 01.03.2003 [25];
- отчет агента – акт сдачи-приемки работ/услуг №10 по агентскому соглашению от 01.03.2003 [25];
- аффидевит [26].

Дополнительно правообладателем 25.08.2009 была представлена копия Устава ЗАО «Ферреро Россия», М., 2005г. [27].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №798984 на территории РФ в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),
- продукты из шоколада (produits en chocolat).

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2009, представило комментарии на отзыв правообладателя, доводы которых сводятся к следующему:

- довод правообладателя о применении статьи 1486 ГК РФ к заявлению несостоятелен, поскольку четвертая часть ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (01.01.2008), тогда как период

доказывания по заявлению 13.12.2002 – 13.12.2007, т.е. до введения четвертой части ГК РФ в действие;

- довод правообладателя о том, что знак по международной регистрации №798984 используется самим правообладателем при введении в оборот продукции «Raffaello», декларирован и не подтвержден доказательствами;

- все представленные правообладателем доказательства (изображения) упаковок продукции «Raffaello» маркированы различными товарными знаками (их сочетания), не являющимися предметом настоящего спора;

- декларация [1] содержит все существенные условия лицензионного договора. Однако данный документ не проходил процедуру регистрации в Роспатенте, в связи с чем не является надлежащим доказательством использования знака по международной регистрации №798984;

- знак по международной регистрации №798984 не являлся предметом лицензионного соглашения [18] до тех пор, пока не было зарегистрировано дополнительное соглашение к нему.

Лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- «Юридическая энциклопедия», М., 1997г. [28];
- таблица регистраций товарных знаков, правообладателем которых является Соремартек С.А. [29].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №798984 частично.

С учетом даты (20.02.2003) международной регистрации №798984 правовая база для рассмотрения заявления от 13.12.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 13.12.2004 по 12.12.2007 включительно.

Согласно пункту 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Учитывая, что период доказывания приходится на время действия Закона, коллегия Палаты по патентным спорам применяет положения пункта 1 статьи 22 Закона в части определения фактического использования знака.

Знак по международной регистрации №798984 представляет собой изобразительное обозначение в виде шарообразной формы, выполненное с использованием оттенков белого, розового, бежевого цветового сочетания.

Коллегия Палаты 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, использовали знак по международной регистрации №798984 в отношении указанных в отзыве правообладателя товаров 30 класса МКТУ.

Вся представленная правообладателем документация по поставке, ввозу и реализации продукции касается товара, а именно, хрустящей кокосовой конфеты на вафельной основе с цельным миндальным орехом «Raffaello», маркированного изобразительным знаком по международной регистрации №798984. Изображение используемой маркировки приведено в материалах [1, 4, 17, 20].

Согласно заявлению компании «Ферреро Интернэшнл С.А.», Люксембург [26] компании: «Ферреро С.п.А.», Италия (правообладатель), «Соремартек С.А.», Бельгия, «Ферреро Польша С.п.з.о.о.», Польша и ЗАО «Ферреро Россия», Российская Федерация, входят в состав Группы Ферреро и контролируются компанией «Ферреро Интернэшнл С.А.», Люксембург. В заявлении также указано, что решение о наделении той или иной компании полномочиями по подаче заявок на товарные знаки принимается для достижения наиболее рационального распределения активов между различными компаниями Группы Ферреро.

Согласно представленной двухсторонней декларации от 01.09.2005 [1] об отношениях, существующих между правообладателем и компанией «Ферреро Польша С.п.з.о.о.», Польша видно, что правообладатель не обладает производственными возможностями для введения на рынок продукции, разработанной ею, в связи с чем стороны договорились о совместной деятельности по производству продукции. Продукция производится компанией «Ферреро Польша С.п.з.о.о.», Польша на ее фабрике под строгим контролем правообладателя, в соответствии со стандартами качества, чистоты, вкуса, внешнего вида, свежести и единообразия, которые также обеспечиваются правообладателем. В декларации указано, что компания «Ферреро Польша С.п.з.о.о.», Польша изготавливает и распространяет под контролем правообладателя продукцию, маркированную, в том числе, изобразительным товарным знаком по международной регистрации №798984. Контроль правообладателя над выпуском производимой продукции подтверждается также документами [2-5].

Между компаниями «Ферреро Польша С.П.з.о.о», Польша и ЗАО «Дукалба», Россия 11.09.2000 был заключен контракт [6] о купле-продаже товаров, в число которых согласно спецификации [6] к контракту и соглашению о поставке образцов продукции к контракту от 11.09.2000 входит продукция, которая имеет маркировку «Raffaello». Впоследствии ЗАО «Дукалба» 13.06.2005 было переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Россия» [8, 27]. Представленные счета на поставку и грузовые таможенные декларации к ним [7] подтверждают факт поставки «Ферреро Польша С.П.з.о.о», Польша на территорию РФ продукции «Raffaello».

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки [9-11]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах [13, 14, 15]. Общий объем продукции «Raffaello», реализованный ЗАО «Ферреро Россия», начиная с сентября 2002 г. по май 2008 г. подтверждается документом [12].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что продукция, произведенная «Ферреро Польша С.П.з.о.о», Польша, изготавливалась для компании «Соремартек С.А.», Бельгия и на территорию Российской Федерации поставлялась с ее согласия.

Материалы [23-25] свидетельствуют о широкой рекламной компании товаров, маркируемых рассматриваемым изобразительным обозначением.

Учитывая вышеизложенное и на основании представленных документов, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что изобразительный товарный знак по международной регистрации №798984 в исследуемый период времени использовался на территории Российской Федерации самим правообладателем.

Учитывая тот факт, что продукция под названием «Raffaello», как было отмечено выше, представляет собой хрустящую кокосовую конфету на вафельной основе с цельным миндальным орехом, то использование знака по международной регистрации №798984 следует признать только в отношении товаров 30 класса МКТУ: «confiserie».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования международной регистрации №798984 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: "confiserie".

Доводы, изложенные лицом, подавшим заявление, в особом мнении от 28.08.2009 проанализированы в мотивировочной части решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №798984 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie".