

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 по интеллектуальной собственности 29.12.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №562877 знака "LAVAZZA DEK", поданное А.Д.Кудаковым, г. Королев-4 (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "LAVAZZA DEK" произведена за №562877 со сроком действия до 29.10.2010. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ на имя LUIGI LAVAZZA S.P.A. 59, corso Novara, I-10154 TORINO (Italie) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №562877 знака "LAVAZZA DEK" полностью на основании Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 27.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.04.2006, с приложением копии заявления. Заседание коллегии было перенесено по просьбе правообладателя и назначено на 05.06.2006.

На заседании коллегии правообладателем были представлены отзыв и следующие документы:

- письмо ЗАО "BACKO" (СНГ) (далее - [1]);

- аффидевит от Лауры Тоскано, управляющего директора компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л. от 29.05.2006 (далее - [2]);

- копии инвойсов №425000813, №189/53-Iv, международная товарно-транспортная накладная №166863 (далее - [3]).

В отзыве отмечено то, что компания правообладателя осуществляет реализацию в Российской Федерации своей продукции под оспариваемым товарным знаком через своего дистрибутора – компанию "Vasco International S.A.R.L.", которая поставляет ее для перепродажи в России своей дочерней компании ЗАО "Васко (СНГ)".

При этом представителем правообладателя вновь было подано ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии на более поздний срок для возможности представления дополнительных доказательств использования оспариваемого товарного знака.

Заседание коллегии была перенесено и назначено на 19.10.2006.

Дополнительно на заседании коллегии 19.10.2006 были представлены следующие документы:

- аффидевит от Джампаоло Арпе, директора по зарубежным операциям компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л. от 29.05.2006 (далее - [4]);

- рекламный проспект (далее - [5]);

- письмо ЗАО "ВАСКО" (СНГ), содержащее сведения об объемах продукции (кофе) за 2000-2005 гг. (далее - [6]);

- анализ продаж, представленный компанией ЗАО "ВАСКО (СНГ)" (далее - [7]);

- копии инвойсов №325000636, №106/19-Iv, №355900246, №107/13-pos-Iv (далее - [8]);

- международная товарно-транспортная накладная RA 0000987 (далее - [9]);

- копии инвойсов №425000813, №189/53-Iv (далее - [10]);
- копии инвойсов №525000659, №238/51-Iv, №555900405, №239/14-pos-Iv, №225001032, №222/51-Ia, №255900408, №223/13-pos-Ia (далее - [11]);
- международные товарно-транспортные накладные №53539, №55613 (далее - [12]);
- образец упаковки, датированный от 30.10.2002 (далее - [13]).

При этом в отзыве, представленном дополнительно на заседании коллегии, отмечено то, что правообладатель ("Luigi Lavazza S.p.A") осуществляет реализацию продукции в Российской Федерации, маркованной знаками "Lavazza" через уполномоченное лицо - компанию "Vasco International S.A.R.L.". Данное обстоятельство, по мнению правообладателя, подтверждается заявлениями компаний "Луиджи Лавацца С.п.А." и "Васко Интернешнл С.А.Р.Л.", сделанными под присягой. Компания "Васко Интернешнл С.А.Р.Л." осуществляет реализацию в РФ продукции компании "Луиджи Лавацца С.п.А." через свою дочернюю компанию - ЗАО "ВАСКО" (СНГ). Согласно представленному ЗАО "ВАСКО" (СНГ) отчету, в период с 2000 по 2005 год кофе поставлялся ежегодно, общее количество которого составляет 11 250 00 кг. В подтверждение использования знака на продукции правообладателем представлена упаковка из-под кофе, на которой проставлена дата производства товара - 30.10.20002. На упаковке содержится информация о том, что данный продукт был расфасован фирмой "Conica S.p.A.", которая по утверждению правообладателя является его дочерней компанией. В отзыве также отмечено то, что ЗАО "ВАСКО" (СНГ) осуществляет поставки данной продукции в различные организации розничной торговли, список которых прилагается.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с датой (29.10.1990) внесения международной регистрации №562877 в реестр МБ ВОИС правовая база включает в себя Закон Российской

Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1 (далее - Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 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 по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого 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 30 класса МКТУ с маркировкой товарным знаком "LAVAZZA DEK" и реализовывали их на территории Российской Федерации.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является компания LUIGI LAVAZZA S.P.A. (Italie).

Документы [2] и [4] касаются лишь декларативных утверждений представителей правообладателя международной регистрации №562877 о том, что компания "Vasco International S.A.R.L." уполномочена в качестве дистрибутора осуществлять продажу кофе на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что в документах [9], [12] в качестве отправителя указана компания "Vasco International S.A.R.L.", сведений о взаимоотношениях между правообладателем и

компанией "Vasco International S.A.R.L.", или другими лицами, 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, дистрибуторского 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.

Также правообладателем не представлены документы, содержащие сведения о взаимоотношениях между правообладателем и фирмой "Conica S.p.A.", указанной на упаковке [13], которая по утверждению правообладателя является его дочерней компанией.

Документы [3], [8], [10] и [11] являются счетами, выставленными правообладателем дистрибутору, для оплаты товара, который в дальнейшем может быть поставлен покупателю. Однако в представленных материалах отсутствует не только дистрибуторский договор, но и документы, подтверждающие факт дальнейшей реализации товаров, указанных в документах [3], [8], [10] и [11].

Что касается рекламного проспекта [5], представленного на иностранном языке, то он не содержит выходных данных. Следовательно, данный рекламный проспект не может быть включен в перечень документов, подтверждающих использование товарного знака "LAVAZZA DEK" в оспариваемый период.

Относительно сведений, представленных в документах [1], [6], [7] необходимо отметить то, что они носят лишь информативный характер, не свидетельствующий собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени на территории Российской Федерации. Данные материалы могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования правообладателем международной регистрации №562877 знака "LAVAZZA DEK" на территории Российской Федерации.

Таким образом, представленные документы не доказывают производство товара, маркированного оспариваемым товарным знаком "LAVAZZA DEK", самим правообладателем или лицами, получившими в установленных формах его согласие, прохождение данного товара через таможенную границу Российской Федерации и последующее его введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

То есть, правообладателем не представлено доказательств того, что в оспариваемый период (с 29.12.2000 по 29.12.2005) правообладатель или лица, получившие в установленных формах его согласие, ввозили приведенные в перечне товары 30 класса МКТУ, маркированные товарным знаком "LAVAZZA DEK" на территорию Российской Федерации.

Следовательно, правообладателем не доказано использование международной регистрации №562877 знака "LAVAZZA DEK" в оспариваемый период.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 29.12.2005, и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №562877 "LAVAZZA DEK" на территории Российской Федерации полностью.**