

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 от 07.03.2008. Данное заявление подано Закрытым акционерным обществом "ЛАНДРИН", г. Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 783578 объемного знака полностью в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация № 783578 объемного знака произведена МБ ВОИС 23.05.2002 с конвенционным приоритетом от 03.12.2001 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero I-12051 ALBA (CN) (Italie).

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, знак представлен трехмерным контейнером в форме прозрачного параллелепипеда с закругленными углами, украшенными полосой, пересекающей верхнюю основу и наибольшие по размеру боковые грани. Полоса включает параллельные линии золотого, белого и красного цвета. В центральной части верхней основы полосы, а также на боковой грани изображена овальная поверхность с белым фоном, золотыми и красными полосками. Внутри контейнера размещены шарообразные формы (пралине с лесным орехом) в золотистой оболочке на бумажном гофрированном основании коричневого цвета с золотистыми полосками. В

параллелепипеде шарообразные формы размещены на двух уровнях по восемь на каждом.

Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в следующем цветовом сочетании "золотой, красный, белый, коричневый, зеленый".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 783578 объемного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Правообладатель воспользовался правом представления отзыва по мотивам заявления от 07.03.2008. Мотивы отзыва правообладателя сведены к следующему:

- по состоянию на 01.01.2008 оспариваемая международная регистрация охранялась в рамках четвертой части Гражданского кодекса. Вопрос о возможном досрочном прекращении знака должен быть разрешен с учетом данной правовой базы.

- по основаниям, предусмотренным четвертой частью Гражданского кодекса, лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом для подачи соответствующего заявления.

- знак по международной регистрации № 783578 активно используется правообладателем на территории Российской Федерации при введении в оборот продукции "Ferrero Rocher" (продажная пластиковая упаковка по шестнадцать конфет весом 200 г.). В упаковке содержатся хрустящие конфеты из молочного шоколада, покрытые измельченными орешками, с начинкой из крема и цельным лесным орехом.

- продукция "Ferrero Rocher" (Ферреро Роше) относится к кондитерским изделиям, изделиям кондитерским мучным, какао-продуктам, глазури, в частности шоколадной глазури, шоколаду.

- продукция "Ferrero Rocher" (Ферреро Роше) ввозится согласно договорным обязательствам с правообладателем на территорию Российской Федерации ЗАО "Дукалба", впоследствии переименованной в ЗАО "Ферреро Россия".

- ассортимент продукции согласуется сторонами в спецификациях, подтверждается счетами производителя на поставку, в которых отражено наименование продукции (Rocher T16), ее количество в конкретной партии, артикул продукции, грузовыми таможенными декларациями.

- в грузовых таможенных декларациях содержатся данные об отправителе/изготовителе (Ферреро Сосиета пер Ациони или Ферреро С.П.А.) груза, его получателе ЗАО "Дукалба" или ЗАО "Ферреро Россия", наименовании товара (Ферреро Роше) с описанием внешнего вида упаковки, а также номера договора, на основании которого осуществляется поставка.

- факт производства правообладателем продукции в упаковке с использованием знака по международной регистрации № 783578 подтверждается письмом от обладателя исключительного права.

- продукция реализовывалась получателями товара на территории Российской Федерации на основании договоров поставок, что подтверждает введение продукции в гражданский оборот.

- наличие на российском розничном рынке продукции "Ферреро Роше" с использованием международной регистрации № 783578 подтверждается письмами сети магазинов.

- правообладатель производит продукцию "Ферреро Роше" с использованием оспариваемого знака, поставляет ее для дальнейшей продажи на российском рынке, при этом упаковка товара не изменяется получателем товара и последующими его продавцами. Таким образом, правообладатель сам использует на территории Российской Федерации знак по международной регистрации № 783578.

- документы, касающиеся отношений с дистрибьюторами, носят конфиденциальный характер.

- с 2005 года знак по международной регистрации № 783578 используется не самим правообладателем, а под его контролем, что также является надлежащим использованием знака.

- продукция производится немецкой компанией "Ферреро ОХГ МБХ", штучная продукция упаковывается компанией "Ферреро Полска Сп. с.о.о.". Компания "Соремартек С.А." заключила лицензионный договор с правообладателем и кооперируется с компанией "Ферреро Полска Сп. с.о.о." для использования знака № 783578 при упаковке товара.

- компании "Ферреро ОХГ МБХ", "Ферреро Полска Сп. с.о.о.", "Соремартек С.А." входят в группу "Ферреро".

- ЗАО "Дукалба" или ЗАО "Ферреро Россия" на основании договора поставки с "Ферреро Полска Сп. с.о.о." ввозит на территорию Российской Федерации продукцию "Ферреро Роше" (Т16). Факт ввоза подтверждается счетами, грузовыми таможенными декларациями за 2007, 2008.

- знак по международной регистрации № 783578 используется на территории Российской Федерации до 2005 года самим правообладателем, а с 2005 года под его контролем.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- контракт № 21.01.07.02 от 01.07.2002 между Ферреро С.П.А. и ЗАО "Дукалба" – на 16 л. (1);

- спецификации № 1, 24, 25, 36 к договору № 21.01.07.02 – на 4 л. (2);

- счета производителя и грузовые таможенные декларации (Ферреро С.П.А. и ЗАО "Дукалба") за 2003, 2004 г. – на 15 л. (3);

- товарные накладные относительно поставки продукции за 2004 – на 4 л. (4);

- письмо от правообладателя от 05.06.2008 и его перевод – на 2 л. (5);

- письмо от ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» об объемах продаж продукции "Ферреро Роше" за период 2002-2008 – на 5 л. (6);
- письмо относительно реализации продукции от компании-продавца-1, адресованное ЗАО "Ферреро Россия", фотографии продукции – на 18 л. (7);
- письмо относительно реализации продукции от компании-продавца-2, адресованное ЗАО "Ферреро Россия", фотографии продукции – на 20 л. (8);
- каталог "Ферреро" – на 8 л. (9);
- контракт за № 14.11.09.00 от 11.09.2000 между "Ферреро Полска Сп. с.о.о." и ЗАО "Дукалба" – на 25 л. (10);
- свидетельства о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ и устав ЗАО "Ферреро Россия" – на 4 л. (11);
- affidavits с переводом на русский язык – на 6 л. (12);
- счета, грузовые таможенные декларации ("Ферреро Полска Сп. с.о.о." – ЗАО "Ферреро Россия") за 2007 – на 29 л. (13);
- договор поставки с дистрибьютором № 1, декабрь 2005, план поставки, накладные – на 14 л. (14);
- договор поставки с дистрибьютором № 1, июнь 2007, план поставки, накладные – на 15 л. (15);
- договор поставки с дистрибьютором № 2, декабрь 2005, план поставки, накладные – на 15 л. (16);
- договор поставки с дистрибьютором № 2, июнь 2007, план поставки, накладные – на 16 л. (17);
- фотографии продукции – на 3 л. (18);
- выдержка из газеты за 17.09.2007 – на 1 л. (19).

Согласно представленному отзыву правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 783578 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня

товаров 30 класса МКТУ: "кондитерские изделия (pâtisserie), изделия кондитерские мучные (confiserie), какао-продукты (produits de cacao), глазурь, в частности шоколадная глазурь (couvertures et, notamment, couvertures en chocolat), шоколад (chocolat)".

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2008, представило ходатайство об исправлении технической ошибки и выразило мнение о необходимости рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 783578, поданного от его имени 29.12.2007. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку оно не относится к рассматриваемому заявлению. Заявление, поступившее 29.12.2007, не было принято к рассмотрению ввиду несоблюдения требований пункта 2.4 Правил, о чем лицо, подавшее заявление, было уведомлено соответствующей корреспонденцией от 25.01.2008 по форме 850. Таким образом, делопроизводство по заявлению от 29.12.2007 было завершено.

Лицо, подавшее заявление, поддержало мнение о неиспользовании должным образом знака по международной регистрации № 783578 и представило следующие копии документов:

- переписка с ЗАО "Ландрин", ЗАО "Кондитерская фабрика "Ландрин" от имени и по поручению "Соремартек С.А." – на 5 л. (a);
- соглашение между "Соремартек С.А.", ЗАО "Ландрин", ЗАО "Кондитерская фабрика "Ландринъ" – на 5 л. (b);
- исковое заявление о нарушении исключительных прав на товарные знаки № 798984, 729178 – на 6 л. (c);
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2008 по делу № А40-54452/07-27-496 - на 5 л. (d);
- международные регистрации № 798984, 729178 – на 3 л. (i);
- страницы из юридической энциклопедии – на 3 л. (f).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 783578 объемного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты регистрации (23.05.2002) знака правовая база для рассмотрения заявления от 07.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) 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, 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного

знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

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

С учетом даты (11.03.2008) подачи заявления и даты международной регистрации (23.05.2002) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.03.2003 по 10.03.2008 включительно.



Согласно заявлению от 07.03.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 783578 объемного знака полностью, а именно в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации № 783578 представляет собой прозрачный контейнер формы параллелепипеда, внутри которого размещены в два ряда по восемь шары, обернутые в оболочку и помещенные в гофрированную розетку. По центру контейнера проходит декорированная лента с овалами на гранях. В центре овала расположен словесный элемент "ferrero rocher", исполненный заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "золотой, красный, белый, коричневый, зеленый".

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно документам (1-3,5) правообладатель "Ферреро С.П.А" (Италия) поставляет на территорию Российской Федерации произведенную им продукцию покупателю – ЗАО "Дукалба". Кроме того, согласно материалам (1) срок действия контракта продлевается по согласованию задействованных сторон на основании дополнительных соглашений к данному контракту.

Согласно спецификациям (2), являющимися приложениями к контракту (1), поставляемая продукция имеет соответствующую маркировку "Rocher T16\*5\*4/Роше T16\*5\*4". Изображение продукции приведено в материалах (9), которые также содержат информацию об описании товара. Изображение идентично оспариваемому знаку.

Документы (3) представляют собой счета, подтверждающие оплату, а также российские таможенные декларации с указанием данных о контракте (1), маркировке изделий "Rocher T16\*5\*4". При этом товар имеет следующее описание "кондитерские изделия в форме шара,

состоящие из вафельной сферы, наполненной начинкой с цельным лесным орехом, снаружи покрытые молочным шоколадом и кусочками орехов".

Приведенное описание поставленной продукции позволяет ее идентифицировать со следующей позицией товара 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (patisserie)", маркируемого знаком по международной регистрации № 783578 в исследуемый период времени.

Таким образом, ввоз вышеуказанного товара, маркируемого объемным знаком № 783578, на территорию Российской Федерации осуществлялся самим правообладателем, что позволяет сделать вывод о надлежащем им использовании знака.

Кроме того, поставленный товар были впоследствии реализован ЗАО "Дукалба" на территории Российской Федерации в рамках документа (4) иным покупателям, что свидетельствует о том, что товар дошел до конечного потребителя.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о надлежащем использовании знака № 783578 в отношении товара "кондитерские изделия (patisserie)" и введении их в гражданский оборот.

Документы (6-8, 11-17) не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам в части использования знака № 783578, поскольку в рамках данного дела правообладателем не подтверждено преобразование ЗАО "ДУКАЛБА" в ЗАО "Ферреро Россия".

Документы (10,12,13) не могут быть приняты в качестве доказательств использования оспариваемого знака по следующим причинам. Материалы (12) представляют собой аффидевиты, которые по сути своей являются письменными показаниями. Однако, документов относительно предоставления правообладателем официальной лицензии компании "Соремартек С.А." предъявлено не было. Также в материалах дела отсутствует документальное обоснование (договорные обязательства)

совместной деятельности компании "Соремартек С.А." и "Ферреро Полска Сп. с.о.о.". Указанное выше не позволяет учесть таможенные декларации (13) относительно поставки продукции от имени "Ферреро Полска Сп. с.о.о." покупателю ЗАО "ДУКАЛБА" в рамках контракта (10).

Представленные лицом, подавшим заявление, материалы (a-f), а также документ правообладателя (19) не могут быть учтены в рамках данного дела, поскольку не имеют отношения к международной регистрации объемного знака № 783578.

Относительно мнения правообладателя по поводу отсутствия доказательств заинтересованности у лица, подавшего заявление, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что инициирование заявления как такового со стороны определенного лица и является подтверждением факта его заинтересованности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 07.03.2008, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 783578 частично, сохранив ее действие в отношении товара 30 класса МКТУ "patisserie".**

