

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 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 783985 полностью, поданное ЗАО «Ландрин», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация объемного обозначения произведена Международным Бюро ВОИС 23.05.2002 за №783985 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «Ферреро С.П.А.», Италия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 23.05.2012.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №783985 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.03.2008.

В адрес правообладателя (FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (CN) IT) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.06.2008, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемая международная регистрация охранялась на 01.01.2008 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;

- ЗАО «Ландрин» не имеет законного интереса в выпуске продукции под знаками группы компаний «Ферреро», хорошо известными российским потребителям, в связи с чем заявитель не может считаться надлежащим заинтересованным лицом;

- знак по международной регистрации № 783985 используется при введении в оборот продукции «FERRERO ROCHER», представляющей собой хрустящую конфету из молочного шоколада, покрытую измельченными орешками, с начинкой из крема и цельным лесным орехом, т.е. продукция относится к кондитерским изделиям (confiserie), изделиям кондитерским мучным (patisserie), какао-продуктам (produits de cacao), шоколадной глазури (couvertures en chocolat), шоколаду (chocolat), сладостям (sucreries);

- ЗАО «Дукалба» (впоследствии ЗАО «Ферреро Россия») по договору с производителем продукции «Ферреро С.П.А.» ввозило на территорию Российской Федерации продукцию «Ferrero Rocher»;

- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибуторам на основании соответствующих договоров поставки. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах, что подтверждается письмами сетей магазинов;

- указанный знак использовался и продолжает использоваться лицензиатом на документации и в рекламе товаров, вводимых в оборот, на этикетках и упаковках товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, а также в сети «Интернет».

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

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- копия контракта между компанией «Ферреро С.П.А.» и ЗАО «Дукалба» с дополнительными соглашениями на 16 л. [1];

- грузовые таможенные декларации на 207л. [2];

- договоры поставки: № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 373.13.12.05 от 13.12.2005, № 276.15.12.05 от 15.12.2005, № 411.13.06.07 от 13.06.2007 с приложениями и планами поставки на 91 л. [3];

- товарные накладные на 6л. [4].

- письмо ЗАО «Ферреро Россия» об объемах реализованной продукции на 5л. [5];

- письма-ответы от дистрибуторов с приложениями фотографий на 42 л. [6];

Дополнительно правообладателем на заседании коллегии были представлены следующие документы:

- устав ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» и копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 38 л. [7];

- спецификации к контракту на 7 л. [8];

- грузовые таможенные декларации с актами таможенного досмотра на 40 л. [9];

- фотографии продукции на 4 л. [10];

- страница каталога продукции группы компаний «Ферреро» на 1 л. [11].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №783985 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),

- изделия кондитерские мучные (patisserie),

- какао-продукты (produits de cacao),

- глазурь, в частности шоколадная глазурь (couvertures et noitamment couvertures en chocolat),

- шоколад (chocolat),

- сладости (sucreries).

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

- лицо, подавшее заявление, не может согласиться с перечнем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых, по мнению правообладателя, им доказано использование оспариваемой международной регистрации, в частности, позиции- изделия кондитерские мучные (patisserie), какао-продукты (produits de cacao), глазурь, в частности шоколадная глазурь (couvertures et notamment couvertures en chocolat), шоколад (chocolat), считает недоказанными.

- знак не используется в том виде, в котором он зарегистрирован, представленные доказательства относятся к другим зарегистрированным знакам, принадлежащим правообладателю, и использование двух знаков не может быть доказано одними и теми же документами.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены распечатки из Интернета на 6 л. [12].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №783985 частично.

С учетом даты (23.05.2002) международной регистрации №783985 правовая база для рассмотрения заявления от 07.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №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 – ГК РФ) и Правила.

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.

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

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 пунктами 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 11.03.2003 по 10.03.2008 включительно. Правообладателем в рассматриваемый период времени являлась компания «Ферреро С.П.А.».

Международная регистрация № 783985 представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде шарообразного объекта с неровной поверхностью, размещенного в гофрированную розетку темного цвета с горизонтальными полосами. В верхней части шарообразного объекта расположена небольшая овальная наклейка.

Правообладателем был заключен контракт [1] на поставку продукции с ЗАО «Дукалба» (согласно представленным документам [8] ЗАО «Дукалба» переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Россия»), в соответствии с которым по спецификациям [8] поставлялась продукция, обозначенная как «Rocher» с индексами T3, T16, T24, T25.

Как следует из представленных правообладателем документов [6, 10, 11], исследуемый знак используется при введении в гражданский оборот конфеты, поступающей в продажу в прозрачных упаковках различной вместимости под маркировкой «FERRERO ROCHER», которая размещается внутри овальной наклейки в верхней части конфеты, при этом индексами (T3, T16, T24, T25) в документации обозначается количество конфет в упаковке.

Контракт [1] и грузовые таможенные декларации [2, 9] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением «FERRERO ROCHE». При этом в декларациях приведено следующее описание товара: кондитерское изделие в форме шара диаметром 3 см, состоящее из вафельной сферы, наполненное шоколадной начинкой с цельным лесным орехом, снаружи покрытое молочным шоколадом и кусочками орехов. В актах таможенного досмотра [9] ввозимый товар назван хрустящей конфетой из молочного шоколада, покрытой измельченными орешками, с начинкой из крема и с цельным лесным орехом.

Производителем обозначена компания «Ферреро С.П.А.», лицом, осуществляющим ввоз, является в части деклараций – ЗАО «Дукалба», в другой части деклараций – ЗАО «Ферреро Россия». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что продукция изготавливалась правообладателем и поставлялась на территорию Российской Федерации, что позволяет признать использование правообладателем знака по международной регистрации № 783985 на территории Российской Федерации.

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибуторам на основании соответствующих договоров поставки [3]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах.

Приведенное описание поставленной продукции позволяет ее идентифицировать со следующими позициями товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie), сладости (sucreries)" маркируемых знаком по международной регистрации № 783985 в исследуемый период времени.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что представленные доказательства относятся к другим зарегистрированным знакам, принадлежащим правообладателю, и использование двух знаков не может быть доказано одними и теми же документами, является неубедительным, поскольку законодательство не содержит запрета на одновременное использование для продукции нескольких товарных знаков.

В отношении довода правообладателя о том, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом, необходимо отметить, что

законодательство не содержит легального определения заинтересованного лица, которое вправе обращаться в Палату по патентным спорам. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам исходит из того, что заинтересованность лица проявляется в подаче им заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплате пошлины в установленном размере.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования международной регистрации №783985 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: "confiserie, sucreries".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 07.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 783985 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie, sucreries".