

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 – Кодекс), 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. Данное заявление подано ЗАО «Ландрин», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №799248 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация объемного знака произведена Международным Бюро ВОИС 07.03.2003 за №799248 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «Соремартек С.А.», Бельгия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 07.03.2013.

Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в следующем цветовом сочетании: "белый, не совсем белый, золотистый, красный, бежевый".

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №799248 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.03.2008 в связи с неиспользованием знака в течение пяти 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 30.06.2008, 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;

- лицо, подавшее заявление, производит шоколадные батончики с использованием обозначений, сходных до степени смешения, в том числе со знаком по международной регистрации № 799248. Правообладатель полагает, что 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 № 799248 используется при введении в оборот продукции «RAFFAELLO», представляющей собой упаковку трех хрустящих кокосовых конфет на вафельной основе с цельным миндальным орехом, т.е. продукция относится к кондитерским изделиям (confiserie), изделиям кондитерским мучным (patisserie);

- правообладатель «Соремартек С.А.» производит продукцию «Raffaello» совместно с компанией, строго контролируя соответствие произведенных товаров устанавливаемых правообладателем стандартов качества и внешнего вида;

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

- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Руссия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах, что подтверждается письмами сетей магазинов 1 и 2;

- указанный знак использовался и продолжает использоваться ЗАО «Ферреро Руссия» под контролем правообладателя при упаковке продукции «Raffaello», произведенной совместно с правообладателем.

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:

- двусторонняя декларация с переводом на русский язык на 11 л. [1];
- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2 л. [2];
- два листа устава ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» на 2 л. [3];
- контракт № 14.11.09.00 от 11.09.2000 с дополнительными соглашениями на 25 л. [4];
- комплекты грузовых таможенных деклараций и грузовых таможенных деклараций с актами таможенного досмотра – 2 комплекта [5];
- спецификации к контракту с инвойсами на 2 л. [6];
- договоры поставки: № 018.01.09.03 от 01.09.2003, № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 276.15.12.05 от 15.12.2005, № 206 от 26.08.2003, с приложениями и планами поставки на 73 л. [7];
- товарные накладные на 8 л. [8];
- письма-ответы от дистрибьюторов с приложениями фотографий на 51 л. [9];
- affidavit компании «Ферреро Интернэшнл С.А.» с переводом на 2 л. [10];
- CD-диск – 1 шт. [11].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №799248 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),
- изделия кондитерские мучные (patisserie).

На заседаниях коллегий, состоявшихся 22.09.2008 и 12.11.2008, правообладателем были представлены следующие документы:

- дополнительное соглашение к лицензионному соглашению от 08.09.2000 с переводом на русский язык на 7 л. [12];
- копии листов каталога продукции на 2 л. [13];
- распечатка из общероссийского классификатора продукции ОК-005-93 на 17 л. [14];
- переписка с Фабрицио Престом на 5 л. [15];
- материалы руководства по дизайну – 1 комплект [16].

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 №799248 частично.

С учетом даты (07.03.2003) международной регистрации №799248 правовая база для рассмотрения заявления от 07.03.2008 включает Кодекс, С учетом даты регистрации (11.05.2004) товарного знака по заявке №2002734873/50 правовая база для рассмотрения заявления от 30.08.2007, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1486 Кодекса 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) их упаковке правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 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 подачи такого заявления.

С учетом даты подачи (11.03.2008) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 11.03.2005 по 10.03.2008 включительно.

Согласно пункту 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 установления фактического использования знака.

Оспариваемый знак является комбинированным и представляет собой прозрачную прямоугольную форму, внутри которой размещены три шара, помещенные в гофрированную розетку. По центру формы проходит декорированная лента с овалом, имеющим волнистые края, вдоль которых расположена линия в виде эллипса. Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: "белый, не совсем белый, золотистый, красный, бежевый".

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 №799248 в отношении указанных в отзыве правообладателя товаров 30 класса МКТУ.

Вся представленная правообладателем документация по поставке, ввозу и реализации продукции касается товаров, маркированных обозначением со словесным элементом «Raffaello».

Правообладателем 08.09.2000 было заключено лицензионное соглашение с ЗАО «Дукалба», Россия на использование ряда знаков, в том числе и по международной регистрации № 799248 (соглашение зарегистрировано Роспатентом 08.09.2000, № 17755-17760). Согласно представленным документам [2, 3] ЗАО «Дукалба» переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Россия».

В указанное лицензионное соглашение были внесены изменения, а именно, 28.08.2008 Роспатентом зарегистрировано дополнительное соглашение (договор № РД0039986), заключенное сторонами 09.07.2007 [12]. Согласно этому соглашению правообладателем был передан лицензиату следующий объем прав: «... для предложения к продаже, продажи, рекламы товаров, для которых указанные товарные знаки зарегистрированы».

В двусторонней декларации от 01.09.2005 [1] об отношениях, существующих между правообладателем и компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша указано, что правообладатель не обладает производственными возможностями для выведения на рынок продукции, разработанной ею, в связи с чем стороны договорились о совместной деятельности по производству продукции. Продукция производится компанией «Ferrero Polska SP ZOO», 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 производитель изготавливает и распространяет под контролем правообладателя продукцию, маркированную в том числе, обозначением со словесным элементом «Raffaello».

Между компаниями «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», Польша и ЗАО «Дукалба», Россия 11.09.2000 был заключен контракт [4] о купле-продаже товаров, в число которых согласно спецификациям [6] к контракту входит продукция, которая имеет маркировку «Raffaello Т3х16х4».

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

Контракт [4] и грузовые таможенные декларации [5] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением «Raffaello». Производителем обозначена компания «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», лицом, осуществляющим ввоз, является в части деклараций – ЗАО «Дукалба», в другой части деклараций – ЗАО «Ферреро Россия». При этом в декларациях приведено следующее описание товара: кондитерское изделие, не содержащее какао, в форме шара, состоящее из вафельной сферы с ореховой начинкой, со вкусом кокосового ореха и цельным ядром миндального ореха, покрытое белым шоколадом и тертым кокосовым орехом. В актах таможенного досмотра [5] ввозимый товар назван: хрустящая кокосовая конфета с цельным миндальным орехом.

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки [7-8]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах [9].

Приведенное описание поставленной продукции [9] позволяет ее идентифицировать со следующими позициями товара 30 класса МКТУ «кондитерские изделия (confiserie)», маркируемых знаком по международной регистрации № 799248 в исследуемый период времени.

Материалы [11] свидетельствуют о широкой рекламной компании товаров, маркируемых обозначением «Raffaello» на территории Российской Федерации.

Таким образом, Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования знака по международной регистрации № 799248 на территории Российской Федерации в отношении товара 30 класса МКТУ: "confiserie", непосредственно правообладателем.

В связи с тем, что в отношении остальных товаров 30 классов МКТУ правообладателем не было представлено документов по использованию оспариваемого знака, Палата по патентным спорам не имеет оснований для

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №799248 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 07.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 07.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 799248 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении товара 30 класса МКТУ "confiserie".