

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 № 511662 полностью, поданное ЗАО «Ландрин», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «CONFETTERIA RAFFAELLO» произведена Международным Бюро ВОИС 11.05.1987 за №511662 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «Ферреро С.п.А.», Италия. Впоследствии (09.07.1991) правообладателем знака стала компания «SOREMARTEC S.A.», Бельгия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 11.05.2017.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «CONFETTERIA RAFFAELLO» по международной регистрации №511662 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., 102, Dreve de l'Arc-en-Ciel, 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 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;

- лицо, подавшее заявление, производит кондитерские изделия с использованием обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим правообладателю знаком по международной регистрации № 798984. 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 № 511662 используется при введении в оборот продукции «Raffaello», представляющей собой хрустящую кокосовую конфету на вафельной основе с цельным миндальным орехом, т.е. продукция относится к кондитерским изделиям (*confiserie*), изделиям кондитерским мучным (*patisserie*), сладостям (*sucreries*);

- между правообладателем «Соремартек С.А.» и ЗАО «Дукалба» заключено в установленном порядке лицензионное соглашение на использование среди прочих и данной регистрации;

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

- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибуторам 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 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 подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- копия лицензионного соглашения между компанией «Соремартек С.А.», и ЗАО «Дукалба» на 7 л. [1];
- устав ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» на 36 л. [2];
- контракт № 14.11.09.00 от 11.09.2000 с дополнительными соглашениями на 25 л. [3];
- грузовые таможенные декларации на 119л. [4];
- договоры поставки: № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 321.25.06.07 от 25.06.2007, № 373.13.12.05 от 13.12.2005, № 002.22.06.07 от 22.06.2007, № 276.15.12.05 от 15.12.2005, № 411.13.06.07 от 13.06.2007, с приложениями и планами поставки на 62 л. [5];
- письма-ответы от дистрибуторов с приложениями фотографий на 40 л. [6];
- копии каталогов продукции группы компаний «Ферреро» на 15 л. [7];
- примеры размещения рекламы в печатных изданиях на 6 л. [8];
- отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг) на 7 л. [9];
- распечатка из базы данных WHOIS АНО «РСИЦ» об администраторе домена raffaello.ru, а также материалы с этого сайта на 6л. [10];
- аффидавит с переводом на русский язык на 2 л. [11];
- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2 л. [12].

Дополнительно правообладателем на заседании коллегии были представлены следующие документы:

- спецификации к контракту с инвойсами на 15 л. [13];
- грузовые таможенные декларации с актами таможенного досмотра на 71 л. [14];
- двусторонняя декларация с переводом на русский язык на 11 л. [15];
- фотографии товаров в продаже на 2л. [16];
- уведомление о государственной регистрации изменений к лицензионному договору [17].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №511662 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),
- изделия кондитерские мучные (patisserie),
- 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, позицию- изделия кондитерские мучные (patisserie), считает недоказанной;
- 99 % акций ЗАО «Дукалба» принадлежат компании «Ferrero Middle and Eastern Europe GmbH», однако не ясна ее связь с правообладателем;
- знак «FERRERO RAFFAELLO» не используется в том виде, в котором он зарегистрирован, на упаковках товара элементы знака выполнены иными шрифтом и цветом, а также в отрыве друг от друга;
- аффидавит не может быть принят в качестве документа, подтверждающего использование знака, поскольку представляет собой распространенное в Великобритании и США письменное показание или

заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом, в то время как российское законодательство такого документа не знает.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- распечатки из Интернета на 5 л. [18];

- копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Дукалба» на 7 л. [19];

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ЗАО «Ферреро Руссия». [20];

- копии страниц Юридической энциклопедии, Москва, 1997 на 3 л. [21].

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 №511662 частично.

С учетом даты (11.05.1987) международной регистрации №511662 и положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) правовая база для рассмотрения заявления от 07.03.2008 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), упомянутые 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в

палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием знака признается также его использование с изменением его отдельных элементов, не влияющим

на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 11.03.2005 по 10.03.2008 включительно. Правообладателем в рассматриваемый период времени являлась компания «Соремартек С.А.»

Как указано выше, международная регистрация № 511662 представляет собой словесное обозначение «CONFETTERIA RAFFAELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Слово «CONFETTERIA» переводится с итальянского языка как «конфетная фабрика; кондитерский магазин; конфеты (собир.)», а слово «RAFFAELLO» является именем собственным (в русском варианте - Рафаэль).

Вся представленная правообладателем документация по поставке, ввозу и реализации продукции касается товаров, маркированных комбинированным обозначением со словесными элементами «CONFETTERIA» и «RAFFAELLO».

Правообладателем был заключен лицензионный договор с ЗАО «Дукалба», на использование ряда знаков, в том числе и по международной регистрации № 511662 (соглашение зарегистрировано Роспатентом 08.09.2000, № 17755-17760). Согласно представленным документам [2, 12] ЗАО «Дукалба» переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Россия».

В двусторонней декларации от 01.09.2005 [15] 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 им, 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, маркованную в том числе, «CONFETTERIA RAFFAELLO».

Между компаниями «Ферреро Польска Сп.з.о.о.», Польша и ЗАО «Дукалба», Россия 11.09.2000 был заключен контракт [3] о купле-продаже товаров, в число которых согласно спецификациям [13] к контракту входит продукция, которая имеет марковку «RAFFAELLO» с индексами T4, T15, T24.

По сведениям из представленных правообладателем документов [6, 7, 16], этими индексами в документации обозначаются конфеты, промаркованные товарным знаком «CONFETTERIA RAFFAELLO», а число в индексе обозначает количество конфет в упаковке.

Контракт [3] и грузовые таможенные декларации [4, 14] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркованного обозначением «RAFFAELLO». Производителем обозначена компания «Ферреро Польска 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 диаметром 2,5 см, состоящее из вафельной сферы толщиной 2 мм, с ореховой начинкой, со вкусом кокосового ореха и цельным ядром миндального ореха, покрытое белым шоколадом и тертым кокосовым орехом. В актах таможенного досмотра [14] ввозимый товар назван хрустящей кокосовой конфетой с цельным миндальным орехом, с марковкой «RAFFAELLO».

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибуторам на основании соответствующих договоров поставки [5]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что продукция, произведенная «Ферреро Польска Сп.з.о.о.», Польша, изготавливалась для компании «Соремартек С.А.», Бельгия и поставлялась на территорию Российской Федерации с ее согласия, что позволяет признать использование знака по международной регистрации № 511662 на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем знака.

Приведенное описание поставленной продукции [14] позволяет ее идентифицировать со следующими позициями товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie), сладости (sucreries)", маркируемых знаком по международной регистрации № 511662 в исследуемый период времени.

Материалы [6, 8, 9, 16] свидетельствуют о широкой рекламной компании товаров, маркируемых обозначением «RAFFAELLO» на территории Российской Федерации.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что используется обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного, является неубедительным. Следует отметить, что использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, допускается статьей 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Международная регистрация № 511662 представляет собой словесное обозначение «CONFETTERIA RAFFAELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Исходя из представленных материалов [6 - 8, 10, 16], обозначение, наносимое на упаковку продукции, выполнено в две строки оригинальным шрифтом красного цвета. Вместе с тем, использование черно-белого обозначения в цветном варианте, равно как и исполнение словесного обозначения шрифтом, отличающимся от стандартного, является адаптированием маркировки к условиям рынка и не меняет отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

В отношении доводов лица, подавшего заявление, о том, что 99% акций ЗАО «Дукалба» принадлежат компании «Ferrero Middle and Eastern Europe GmbH», а также о том, что аффидавит не может быть принят в качестве документа, подтверждающего использование знака, не относятся к существу рассматриваемого заявления.

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 №511662 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 № 511662 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie, sucreries".