

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 №729178 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация знака со словесным элементом «Raffaello» произведена Международным Бюро ВОИС 18.01.2000 за №729178 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «Соремартек С.А.», Бельгия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 18.01.2010.

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

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №729178 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 № 729178. 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 № 729178 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 (articles en sucre);

- 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 Россия») по договору с производителем продукции «Ферреро Польша Сп. с.о.о.» ввозило на территорию Российской Федерации продукцию «Raffaello»;

- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» 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 Россия» 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 3 л. [6];
- договоры поставки: № 373.13.12.05 от 13.12.2005, № 002.22.06.07 от 22.06.2007, № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 321.25.06.07 от 25.06.2007, № 276.15.12.05 от 15.12.2005, № 411.13.06.07 от 13.06.2007, с приложениями и планами поставки на 90 л. [7];
- товарные накладные на 8 л. [8];
- письма-ответы от дистрибьюторов с приложениями фотографий на 74 л. [9];
- рекламные материалы на 6 л. [10];
- комплект материалов по рекламе: письмо о размещении рекламы, отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг), эфирные справки, графики фактического размещения рекламы на 73 л. [11];
- affidavit компании «Ферреро Интернэшнл С.А.» с переводом на 2 л. [12].
- CD-диск – 1 шт. [13].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №729178 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),
- изделия кондитерские мучные (patisserie),
- сладости (articles en sucre).

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. [14];
- копии листов каталога продукции на 2 л. [15];
- переписка с Фабрицио Престом на 5 л. [16];
- материалы руководства по дизайну – 1 комплект [17].

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 №729178 частично.

С учетом даты (18.01.2000) международной регистрации №729178 правовая база для рассмотрения заявления от 07.03.2008 включает Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (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) 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.

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.

С учетом даты подачи (11.03.2008) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 11.03.2003 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 объемным и представляет собой круглый шарик в упаковке горизонтально-ориентированной прямоугольной формы. По центру упаковки расположен овал, имеющий волнистые края, вдоль которых расположена линия в виде эллипса, в который вписан словесный элемент «Raffaello». От двух периферийных точек овала до краев упаковки выполнены две ленты красного цвета с двумя золотистыми полосками. Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «R» - заглавная. Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: "белый, не совсем белый, красный, золотистый, коричневый, бежевый, светло-красный, зеленый, оливковый".

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 №729178 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 № 729178 (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 [14]. 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 T15x6x1» или «Raffaello T24x6 Сундучок».

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 товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie), сладости (articles en sucre), маркируемых знаком по международной регистрации № 729178 в исследуемый период времени.

Материалы [11, 13] 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 № 729178 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: "confiserie, articles en sucre", 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 №729178 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 № 729178 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie, articles en sucre".