

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 17.10.2007. Данное заявление подано компанией «ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.С.», Турция (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации изобразительного знака по международной регистрации №719821 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного знака произведена Международным Бюро ВОИС 13.08.1999 за №719821 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «Ферреро С.п.А.», Италия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 13.08.2009.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного знака по международной регистрации №719821 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.10.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя (FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (CN) IT), а также в адрес его представителя (JACOBACCI & PARTNERS SpA, Corso Regio Parco, 27 I-10152 TORINO IT) в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.06.2008, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемая международная регистрация охранялась на 01.01.2008 и 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 № 719821. Правообладатель полагает, что компания «ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.С.» 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 № 719821 используется при введении в оборот продукции «Kinder Bueno», представляющей собой вафельный батончик, покрытый шоколадом с молочно-ореховой начинкой, т.е. продукция относится к кондитерским изделиям (confiserie), изделиям кондитерским из сладкого теста преимущественно с начинкой (gateaux), изделиям кондитерским мучным (patisserie), какао-продуктам (produits de cacao), шоколадной глазури (couvertures en chocolat), шоколаду (chocolat), сладостям (sucreries);

- между правообладателем «Ферреро С.п.А.» и компанией «Соремартек С.А.» заключено в установленном порядке лицензионное соглашение, на основании которого между лицензиатом и ЗАО «Дукалба» заключено и зарегистрировано сублицензионное соглашение;

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

- 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 лицензиатом на документации и в рекламе товаров, вводимых в оборот, на этикетках и упаковках товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

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:

- копия соглашения о предоставлении сублицензии и статуса зарегистрированного пользователя от 24.08.2001 с приложениями на 23 л. [1];

- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2 л. [2];

- устав ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» на 36 л. [3];

- контракт № 14.11.09.00 от 11.09.2000 с дополнительными соглашениями на 25 л. [4];

- грузовые таможенные декларации на 7 л. [5];

- 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 62 л. [6];

- товарные накладные на 43 л. [7];

- письма-ответы от дистрибьюторов с приложениями фотографий на 40 л. [8];

- письмо о размещении рекламы на 3 л. [9];
- отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг) на 136 л. [10];
- эфирные справки, графики фактического размещения рекламы на 12 л. [11].

Дополнительно правообладателем 27.08.2008 и 06.10.2008 были представлены следующие документы:

- спецификации к контракту с инвойсами на 11 л. [12];
- грузовые таможенные декларации с актами таможенного досмотра на 26 л. [13];
- договоры поставки: № 018.01.09.03 от 01.09.2003, № 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 с приложениями и планами поставки на 59 л. [14];
- товарная накладная от 13.02.2004 на 2 л. [15];
- affidavit с переводом на русский язык на 2 л. [16];
- двусторонняя декларация с переводом на русский язык на 11 л. [17].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №719821 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),
- изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой (gateaux),
- изделия кондитерские мучные (patisserie),
- какао-продукты (produits de cacao),
- шоколадная глазурь (couvertures en chocolat),
- шоколад (chocolat),
- сладости (sucreries).

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2008, представило комментарии на отзыв правообладателя, доводы которых сводятся к следующему:

- довод правообладателя о применении статьи 1483 ГК РФ к заявлению несостоятелен, поскольку четвертая часть ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (01.01.2008), тогда как период доказывания по заявлению 17.10.2002 – 17.10.2007, т.е. до введения четвертой части ГК РФ в действие;

- лицо, подавшее заявление, не может согласиться с перечнем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых, по мнению правообладателя, им доказано использование оспариваемой международной регистрации;

- «Kinder Bueno» представляет собой изделие в виде вафельного батончика с молочно-ореховой начинкой, покрытого молочным шоколадом, в связи с чем не является ни какао-продуктом, ни шоколадом, ни тем более, шоколадной глазурью, которые являются родовыми понятиями, обобщающими ряд товаров;

- изображение, присутствующие на упаковке батончиков «Kinder Bueno», продающихся на территории России в настоящее время, существенно отличается от зарегистрированного вида: вместо низкой круглой деревянной площадки появился высокий стеклянный стакан, добавлен цветок желтого цвета, изменена форма листа, на котором лежит орех, изменена цветовая гамма изображения;

- правообладатель не подтвердил надлежащее использование товарного знака: как следует из отзыва правообладателя, правом на использование знака на территории России обладает ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ», тогда как на продукции указано, что батончики изготавливаются и продаются компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша;

- правообладателем не представлены доказательства наличия у компании «Ferrero Polska SP ZOO», Польша лицензионного договора на использование товарного знака на территории России.

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

- распечатка Проекта Федерального Закона «О специальном техническом регламенте на кондитерскую продукцию и ее производство» на 21 л. [18];
- распечатки из Интернета на 5 л. [19];
- письмо М.Шоу, сотрудника по предоставлению информации Международной организации какао на 2 л. [20];
- копии фотографий упаковки «Kinder Bueno» на 3 л. [21];
- копии страниц Экономического и юридического словаря, Москва, 2004 на 2 л. [22];
- копия запроса документов для внесения изменений в Государственный реестр на 2 л. [23];
- копии страниц Большого Энциклопедического словаря, Санкт-Петербург, «Норинт», 2004 на 2 л. [24].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №719821 частично.

С учетом даты (13.08.1999) международной регистрации №719821 правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2007 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), 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.

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.

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 17.10.2002 по 16.10.2007 включительно.

Согласно пункту 1 статьи 4 ГК РФ 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 определения фактического использования знака.

Оспариваемый знак является изобразительным и представляет собой композицию из двух шоколадных батончиков, емкости с молоком и лесного ореха. Один из батончиков выполнен с разрезом, позволяющим видеть начинку. Скорлупа лесного ореха частично открыта, при этом орех располагается на листе. Вся композиция расположена в правой части прямоугольника, нижняя часть которого выполнена темным цветом и отделена от светлой верхней части ломанной кривой линией. В центре левой части прямоугольника, в его светлой части расположена под наклоном прямоугольная плашка.

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 №719821 в отношении указанных в отзыве правообладателя товаров 30 класса МКТУ.

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

Обозначение «Kinder Bueno» представляет собой горизонтально ориентированную этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «Kinder Bueno», а в правой части расположен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения композиции, состоящей из двух шоколадных батончиков, лесного ореха на зеленом листе и емкости с жидкостью белого цвета (молоком). Батончики выполнены с частичным наложением одного на другой. Изображение используемой маркировки приведено в материалах [8].

Согласно заявлению компании «Ферреро Интернэшнл С.А.», Люксембург [16] компании: «Ферреро С.п.А.», Италия (правообладатель), «Соремартек С.А.», Бельгия, «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», Польша и ЗАО «Ферреро Россия», Российская Федерация, входят в состав Группы Ферреро и контролируются компанией «Ферреро Интернэшнл С.А.», Люксембург. В заявлении также указано, что решение о наделении той или иной компании полномочиями по подаче заявок на товарные знаки принимается для достижения наиболее рационального распределения активов между различными компаниями Группы Ферреро.

Правообладателем 13.07.2001 был заключен лицензионный договор с компанией «Соремартек С.А.», Бельгия (далее - лицензиат), на основании которого лицензиат заключил сублицензионное соглашение от 24.08.2001 [1] с ЗАО «Дукалба», Россия на использование ряда знаков, в том числе и по международной регистрации № 719821 (соглашение зарегистрировано Роспатентом 13.12.2001, № 25940-25093). Согласно представленным документам [2, 3] ЗАО «Дукалба» переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Россия».

В двусторонней декларации от 01.09.2005 [17] об отношениях, существующих между лицензиатом и компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша указано, что

лицензиат 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 лицензиата, в соответствии со стандартами качества, чистоты, вкуса, внешнего вида, свежести и единообразия, которые также обеспечиваются лицензиатом. В декларации указано, что производитель изготавливает и распространяет под контролем лицензиата продукцию, маркированную в том числе, «Kinder Bueno».

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 [12] к контракту входит продукция, которая имеет маркировку «Kinder Bueno T2x30».

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 поставлялась на территорию Российской Федерации с ее согласия, что позволяет признать использование знака по международной регистрации № 719821 на территории Российской Федерации лицензиатом.

Контракт [4] и грузовые таможенные декларации [5, 13] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением «Kinder Bueno». Производителем обозначена компания «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», лицом, осуществляющим ввоз, является в части деклараций – ЗАО «Дукалба», в другой части деклараций – ЗАО «Ферреро Руссия». При этом в декларациях приведено следующее описание товара: вафельные батончики, покрытые молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой; кондитерское изделие – два вафельных батончика, покрытых молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой. В актах таможенного досмотра [13] ввозимый товар назван конфетами, кондитерскими изделиями с маркировкой «Kinder Bueno».

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки [6-8, 14, 15]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах.

Приведенное описание поставленной продукции [13] позволяет ее идентифицировать со следующими позициями товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie), сладости (sucreries)", маркируемых знаком по международной регистрации № 719821 в исследуемый период времени.

Материалы [9-11] свидетельствуют о широкой рекламной компании товаров, маркируемых обозначением «Kinder Bueno» на территории Российской Федерации.

Относительно использования заявленного обозначения в том виде как оно зарегистрировано следует отметить, что использование знака допускается и не ограничивает правовую охрану, предоставленную товарному знаку, если знак используется в измененном виде. Данное положение основывается на статье 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной.

Фотографии этикетки товара свидетельствуют об использовании в цвете, тогда как правовая охрана предоставлена знаку в черно-белой цветовой гамме.

Вместе с тем, использование черно-белого обозначения в цветном варианте является адаптацией маркировки к условиям рынка и не меняет отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что в настоящее время используется обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного, является неубедительным. Коллегия Палаты по патентным спорам исходит из того, какой знак использовался в период доказывания, а материалы [8] свидетельствуют именно об использовании знака по международной регистрации № 719821.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования международной регистрации №719821 на территории

Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: "confiserie, sucreries".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 17.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 719821 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie, sucreries".