

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 Закрытым акционерным обществом «Ландрин», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №600998 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №600998 комбинированного знака со словесными элементами «Ferrero Raffaello» произведена в Международном бюро ВОИС 23.04.1993 в отношении товаров 30 класса МКТУ со сроком действия 20 лет. Владельцем знака является компания SOREMARTEC S.A. 102, Dreve de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE) (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №600998 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.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существование доводов которого сводится к нижеследующему:

- 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 Landrin Classic с использованием обозначений, сходных до степени смешения, в том числе, с оспариваемым знаком. 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 №600998 представляет собой комбинированное обозначение, включающее два словесных элемента «Ferrero» и «Raffaello», и изобразительные элементы: «овал» и «лента». Лента примыкает к овалу с боковых сторон. Словесный элемент «Raffaello» расположен внутри овала в центре и написан крупными буквами особым авторским шрифтом. Знак охраняется в красном, золотом, белом и коричневом цветовом сочетаниях;

- оспариваемый знак используется с изменениями его отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность и не ограничивающими охрану, предоставленную знаку, при введении в оборот продукции «Raffaello», представляющей собой хрустящую кокосовую конфету на вафельной основе с цельным орехом;

- таким образом, продукция «Raffaello» относится к кондитерским изделиям (confiserie), изделиям кондитерским мучным (patisserie);

- между правообладателем, компанией «Соремартек С.А.», и ЗАО «Дукалба» 08.07.2000 в установленном порядке заключено лицензионное соглашение за №17755-17760 на использование ряда товарных знаков, в том числе международной регистрации №600998;

- 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 Руссия» различным дистрибуторам на основании соответствующих договоров поставки. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах, что подтверждается письмами сетей магазинов 1 и 2;

- таким образом, знак по международной регистрации №600998 используется на территории Российской Федерации с незначительными изменениями лицензиатом, ЗАО «Ферреро Руссия», на этикетках и упаковках товаров, для которых знак зарегистрирован, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, предлагаются к продаже, продаются на территории Российской Федерации, на документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товаров, на вывесках и в рекламе;

- несмотря на то, что с течением времени в данный знак правообладателем были внесены изменения, эти изменения не влияют на различительную способность знака, так как сохранены все доминирующие элементы: овальное включение на ленте красного цвета, в котором размещен доминирующий словесный элемент «Raffaello», выполненный тем же стилизованным шрифтом. При этом словесный элемент «Ferrero» всегда также содержится на упаковках товара, на которых размещены вышеуказанные элементы.

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

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы, касающиеся использования оспариваемого знака:

- лицензионное соглашение за №17755-17760 от 08.09.2000, на 9 л. [1];
- свидетельство 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 между Ферреро Польска Сп. С.о.о. и ЗАО «Дукалба» и спецификации к нему, на 27 л. [4];
- грузовые таможенные декларации, на 133 л. [5];
- 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, №411.13.06.07/262 от 13.06.2007 с приложениями и планами поставки, на 96 л. [6];
- накладные, на 22 л. [7];
- письмо ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» с приложением, на 4 л. [8];
- письмо розничного дистрибутора 1 с приложением, на 21 л. [9];
- письмо розничного дистрибутора 2 с приложением, на 21 л. [10];
- каталоги продукции группы компаний «Ферреро», на 14 л. . [11];
- примеры рекламной продукции, на 2 л. [12];
- рекламные материалы в журналах, на 6 л. [13];
- отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг), на 119 л. [14];
- фотоотчеты, на 7 л. [15];
- аффидевит и его перевод на русский язык, на 2 л. [16];
- декларация о существовании соглашения о совместной деятельности между правообладателем и компанией Ферреро Польска Сп.Зо.о., на 11 л. [17];
- корреспонденция между работником компании Соремартек, г-ном Фабрицио Прет, ответственным за маркетинговую политику в отношении кондитерских изделий Raffaello по всему миру, и работниками компании Ферреро Польска Сп.Зо.о., на 4 л. [18];
- декларация, подписанная г-ном Фабрицио Прест, на 1 л. [19];
- сопроводительное письмо к Нормативной книге с переводом на русский язык, на 5 л. [20];
- Нормативная книга об изменении стиля Raffaello, на 69 л. [21];

- перевод некоторых страниц Нормативной книги об изменении стиля Raffaello, на 5 л. [22];
- CD-диск – 1 шт. [23].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №600998 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: *patisserie et confiserie, produits en sucre; confiserie sans sucre.*

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №600998.

С учетом даты (23.04.1993) международной регистрации №600998 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), Гражданский кодекс Российской Федерации, 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.

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.

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 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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.

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 07.03.2003 по 06.03.2008 включительно.

По информации базы данных Международного Бюро ВОИС за указанный период времени правообладателем международной регистрации №600998 являлась бельгийская компания SOREMARTEC S.A. 102, Dreve de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее овал, ориентированный по горизонтали. В овал вписаны словесные элементы «Raffaello» и «Ferrero», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтом, соответственно. Словесный элемент «Raffaello», расположенный в центральной части овала, выполнен более крупным шрифтом, чем размещенное над ним слово «Ferrero». Овал размещен на горизонтальной прямой красного цвета. Контур овала и словесный элемент «Ferrero» выполнены золотистым цветом. При исполнении словесного элемента «Raffaello» использовался коричневый цвет. Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: «красный, золотистый, коричневый».

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 №600998 в отношении указанных в отзыве правообладателя товаров 30 класса МКТУ.

ЗАО «Дукалба», Россия на основании лицензионного соглашения [1] с правообладателем международной регистрации №600998, зарегистрированного Роспатентом 08.09.2000 за №17755-17760, получило право на использование знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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 правообладателем и компанией «Ферреро Польска Сп.Зо.о», 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 «Ферреро Польска Сп.Зо.о», Польша на ее фабрике под строгим контролем правообладателя, в соответствии со стандартами качества, чистоты, вкуса, внешнего вида, свежести и единобразия, 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 Польска 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 к контракту входит продукция, которая имеет маркировку «Raffaello».

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.

Контракт [4] и грузовые таможенные декларации [5] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации конфет «Raffaello» из белого шоколада в кокосовой обсыпке. 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».

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибуторам на основании соответствующих договоров поставки [6; 7]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах [9; 10].

Для подтверждения использования оспариваемого знака по международной регистрации №600998 правообладатель сослался на материалы [11-13, 23] по рекламе товаров, фотографии упаковок товаров [15] и нормативную книгу по изменению стиля Raffaello [22, 23].

При изучении материалов [11-13, 15, 21-23] было установлено, что на упаковку конфет нанесено комбинированное обозначение, отличное от знака по международной регистрации №600998.

Отличие выражается в изменении словесной составляющей комбинированного обозначения, а именно, в замене словесного элемента «Ferrero», заключенного в овал, на слово «Confetteria». При этом словесный элемент «Ferrero» размещен на упаковках конфет за контуром овала, то есть вне композиции, соответствующей знаку по международной регистрации №600998, в силу чего воспринимается как

отдельный элемент. Кроме того, элемент «Ferrero» оспариваемого товарного знака несет в нем самостоятельную индивидуализирующую нагрузку, в связи с чем, замена его на другой словесный элемент изменяет первоначальную сущность знака.

Указанные изменения знака затрагивают его восприятие, что свидетельствует о том, что знак используется в форме существенно отличающейся от зарегистрированной.

Таким образом, использование правообладателем знака по международной регистрации № 600998 в отношении товаров 30 класса МКТУ следует признать недоказанным.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака по международной регистрации №600998 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении 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 полностью прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №600998 на территории Российской Федерации.**