

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, 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 РФ изобразительного знака по международной регистрации №665564 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.1996 за №665564 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Ферреро С.п.А., Италия (далее – правообладатель). Правообладателем был продлен срок действия регистрации знака до 26.11.2016.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №665564 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 свидетельства.

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 № 665564. 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 № 665564 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-продукты (produits de cacao), шоколадная глазурь (couvertures en chocolat), шоколад (chocolat), сладости (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» (в последствии 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 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 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 показаны лицу, подавшему заявление.

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

- 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];

- письмо ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» с приложением на 4 л. [4];

- рекламные материалы на 36 л. [5];

- контракт № 14.11.09.00 от 11.09.2000 с дополнительными соглашениями на 25 л. [6];

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

- 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. [8];

- товарные накладные на 43 л. [9];

- письма-ответы от дистрибьюторов с приложениями на 40 л. [10];

- письмо о размещении рекламы на 3 л. [11];

- отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг) на 136 л. [12];

- эфирные справки, графики фактического размещения рекламы на 12 л. [13].

Дополнительно правообладателем 27.08.2008 были представлены следующие документы:

- спецификации к договорам на 16 л. [14];
- грузовые таможенные декларации на 26 л. [15];
- 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. [16];
- товарная накладная от 13.02.2004 на 2 л. [17].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №665564 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).

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 №665564 частично.

С учетом даты (26.11.1996) знака по международной регистрации №665564 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.

Оспариваемый знак является изобразительным и представляет собой изображение предмета вытянутой формы с закругленной верхней поверхностью, разделенной на четыре части канавками.

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 №665564 в отношении указанных в отзыве правообладателя товаров 30 класса МКТУ.

Правообладателем был заключен лицензионный договор с компанией «Соремартек С.А.» (далее - лицензиат), на основании которого лицензиат заключил сублицензионное соглашение [1] с ЗАО «Дукалба» на использование ряда знаков, в том числе и по международной регистрации № 665564 (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 качестве подтверждения производства, поставки и ввоза на территорию Российской Федерации товаров правообладателем представлены контракт [6] о купле-продаже товаров и грузовые таможенные декларации [7, 15]. Данные материалы показывают, что на территорию Российской Федерации поступил товар, маркированный товарным обозначением «Kinder Bueno», фирмы «Ферреро Польша Сп. с.о.о.».

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки [8-10, 16, 17]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах.

Для подтверждения использования оспариваемого знака по международной регистрации №665564 правообладатель сослался на материалы [11-13] по рекламе товаров в средствах массовой информации.

Проанализировав представленные представителем правообладателя документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить доказательством использования знака по международной регистрации №665564 на территории Российской Федерации по следующим причинам.

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.

Как было отмечено выше, оспариваемый знак является изобразительным и представляет собой изображение предмета вытянутой формы с закругленной верхней поверхностью, разделенной на четыре части канавками и с нанесенными на поверхность линиями.

Вся представленная правообладателем документация по поставке и реализации продукции касается товаров, маркированных обозначением «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.

На указанной этикетке отсутствует какой-либо изобразительный элемент, полностью воспроизводящий знак по международной регистрации №665564.

Следует отметить, что рассматриваемый знак представляет собой изображение одного батончика, воспринимаемого как самостоятельный графический элемент. Обзор этикетки, используемой производителем для маркировки своих товаров, показывает, что расположенный в ее правой части изобразительный элемент воспринимается как единая самостоятельная композиция, а не как набор отдельных элементов.

Очевидно, что использование оспариваемого знака осуществляется таким образом, что он входит как составная часть в графическую композицию используемой этикетки, которая воспринимается как единый изобразительный элемент. Указанное приводит к тому, что существенным образом меняется форма использования оспариваемого знака, он теряет свой самостоятельный характер.

В этой связи использование знака в составе реалистического изображения композиционно связанных пяти элементов обозначения «Kinder Bueno» было признано коллегией Палаты по патентным спорам меняющим отличительный характер знака как самостоятельного изобразительного элемента, т.е. знак используется в форме существенно отличающейся от зарегистрированной.

Таким образом, использование правообладателем знака по международной регистрации № 665564 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 №665564 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 17.10.2007.

Доводы правообладателя, изложенные в особом мнении от 01.09.2008, рассмотрены в тексте решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 17.10.2007, и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №665564 на территории Российской Федерации.