

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.04.2014, поданное компанией Ферреро С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474063, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011727103 с приоритетом от 19.08.2011 зарегистрирован 06.11.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №474063 на имя Открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат», г. Белгород (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «FERRO (ФЕРРО)», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 23.04.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №474063 предоставлена с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 1, подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение FERRO (ФЕРРО) сходно до степени смешения с отличительным элементом охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования «FERRERO S.p.A.»;

- фирменное наименование «FERRERO S.p.A.» охранялось на территории Российской Федерации в силу Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- компания «FERRERO S.p.A.» (Ферреро С.п.А.) является юридическим лицом по законодательству Италии, зарегистрирована в административно-хозяйственном реестре 18.11.1980 года, предметом деятельности, согласно уставу, является производство кондитерских изделий, производство и обработка молока, производство мороженого, продуктов для мороженого либо замороженных продуктов;

- поскольку и Италия, и Российская Федерация на дату приоритета товарного знака являлись участниками Парижской конвенции, фирменное наименование компании «FERRERO S.p.A.» подлежало правовой охране на территории Российской Федерации;

- компания «FERRERO S.p.A.» (Ферреро С.п.А.) производит большой ассортимент продукции, которая импортируется и реализуется на территории Российской Федерации. За счет высокого качества товаров и маркетинговой политики компании продукция компании «FERRERO S.p.A.» (Ферреро С.п.А.) широко известна российскому потребителю;

- компания «Ферреро С.п.А.» производит товары, однородные тем, для которых товарный знак по свидетельству №474063 зарегистрирован, в частности, мороженое, которое реализовывалось на территории Российской Федерации до даты приоритета указанного знака;

- известность фирменного наименования компании «Ferrero S.p.A.» поддерживается также известностью товаров, производимых иными компаниями группы «FERRERO». В частности, компания «FERRERO POLSKA SP. ZO. O» производит и упаковывает кондитерские изделия (30 класс МКТУ) и охлажденные

молочные продукты (29 класс МКТУ), компания «FERRERO OHG MBH» производит шоколад, кондитерские изделия (30 класс МКТУ) и охлажденные молочные продукты (29 класс МКТУ), компания «FERRERO ARDENNES» - кондитерские изделия (30 класс МКТУ);

- следует также отметить, что указанные фирменные наименования использовались на территории Российской Федерации не только в латинице, но и в кириллице - «ФЕРРЕРО»;

- все указанные выше компании входят в кондитерский холдинг «FERRERO», компании которого разрабатывают и производят кондитерские изделия по всему миру. Лицо, подавшее возражение, является производственной компанией, в то же время, поскольку исторически многие продукты холдинга были придуманы именно в этой компании, «Ферреро С.п.А.» также является правообладателем целого ряда товарных знаков, связанных с продукцией группы компаний «FERRERO»;

- изделия с использованием товарных знаков, содержащих обозначение «FERRERO», производятся перечисленными выше компании по соответствующим договорам, обеспечивающим контроль правообладателя за использованием товарного знака «FERRERO», и вводятся в оборот на территории Российской Федерации компанией ЗАО «Ферреро Руссия»;

- товарный знак по свидетельству № 474063 сходен до степени смешения с отличительным элементом охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ». 13.07.2005 - данное фирменное наименование получило правовую охрану на территории Российской Федерации. Поскольку элемент «РУССИЯ» является указанием на страну осуществления деятельности данной организацией, отличительной частью наименования является элемент «ФЕРРЕРО»;

- фирменное наименование ЗАО «Ферреро Руссия» известно на территории Российской Федерации не только в связи с тем, что данная компания указана на продукции группы компаний «FERRERO» в качестве импортера и/или дистрибьютора и/или организации, уполномоченной принимать претензии

потребителей в отношении указанной продукции, но и в связи с деятельностью компании по продвижению указанной продукции;

- одним из видов деятельности ЗАО «Ферреро Руссия», отраженных в ЕГРЮЛ, является оптовая торговля мороженым и замороженными десертами;

- оспариваемое обозначение «FERRO (ФЕРРО)» состоит из двух элементов, каждый из которых способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара;

- по результатам социологического исследования, проведенного с августа 2005 по октябрь 2005 года, известность продуктов группы компаний «FERRERO» в России на дату проведения исследования очень высока;

- следует также отметить, что исследование проводилось не только среди потребителей кондитерских изделий, а среди всего населения, поскольку с точки зрения потребления пищевых продуктов любое лицо будет являться потребителем - то есть, круг потребителей продукции правообладателя и потребителей продукции лица, подавшего возражение, с этой точки зрения будет одинаковым;

- высокая известность обозначения «FERRERO» как индивидуализирующего продукцию лица, подавшего возражение, и аффилированных с ним иных компаний группы «FERRERO» обусловлена не только высоким качеством и привлекательностью самой продукции, но и особенностями размещения рекламы этой продукции;

- регистрация лицом, не входящим в группу «FERRERO», обозначения, сходного до степени смешения с обозначением «FERRERO» в отношении мороженого, безусловно, будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителей товара;

- товарный знак «FERRO (ФЕРРО)» по свидетельству № 474063 является сходным до степени смешения с товарным знаком «FERRERO» по международной регистрации №241789 и с товарным знаком «Ферреро» по международной регистрации №689289;

- следует также учитывать, что лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков, содержащих обозначение «Ферреро» (Ferrero), в частности,

товарный знак по свидетельству № 257399 («ESTATHE FERRERO»), знаки по международным регистрациям №№ 799546, 689347, 241789;

- знаки по международным регистрациям № 689289 и №241789, товарный знак по свидетельству № 40728 зарегистрированы для товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 474063.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474063 полностью.

К возражению приложен был пакет документов [1], подтверждающих, по мнению лица, подавшего возражение, вышеизложенные доводы.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №474063 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 20.04.2015 об отзыве возражения от 18.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453749, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 18.04.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 18.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474063.