

Палата по патентным спорам 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, (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2006, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №809577 комбинированного знака со словесными элементами "LAVAZZA BLUE", поданное патентным поверенным А. Д. Кудаковым, Россия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака со словесным элементом "LAVAZZA BLUE" произведена Международным Бюро ВОИС 05.06.2003 за №809577 для товаров 09, 11 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя LUIGI LAVAZZA S.P.A., IT (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам подано заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2006, о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №809577 знака "LAVAZZA BLUE" полностью в связи с его неиспользованием в течение трех, предшествующих дате подачи данного заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 08.12.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.04.2007.

Правообладатель назначил своим представителем патентного поверенного Российской Федерации Е.Ю.Городисскую, регистрационный №339.

Представителем правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2007, был представлен отзыв на заявление, к которому были приложены следующие материалы:

- сведения о регистрации знака по международной регистрации №809577 с переводом с официального сайта ФИПС [www.fips.ru](http://www.fips.ru) [1];
- информация о компании "Luigi Lavazza S.p.A." [2];
- изображение кофейного аппарата LB 1000 [3];
- информационное письмо компании "Luigi Lavazza S.p.A." [4];
- копия дистрибьюторского договора от 01.07.2004 [5];
- свидетельство компании "Luigi Lavazza S.p.A." [6];
- товаросопроводительные документы по поставке от 20.01.2006 [7];
- товаросопроводительные документы по поставке от 12.07.2006 [8];
- товаросопроводительные документы по поставке от 06.10.2006 [9];
- товаросопроводительные документы по поставке от 09.05.2006 [10];
- сертификаты соответствия [11];
- справка Роспатента [12].

В отзыве правообладатель отмечает, что не согласен с утверждением заявителя о том, что оспариваемый знак не использовался в Российской Федерации для товаров 11 класса МКТУ - кофеварки и товаров 30 класса МКТУ – кофе. В отзыве отмечается, что компания "Luigi Lavazza S.p.A." является крупнейшим поставщиком итальянского кофе во многие страны мира.

Для целей увеличения объемов производства и реализации своей продукции компания "Luigi Lavazza S.p.A." выпускает автоматы по приготовлению кофе (кофемашины). Данные аппараты работают только с использованием кофейных капсул (кофе заводской обжарки и помола упакован в специальные одноразовые катриджи), что гарантирует качество и полное соответствие получаемых напитков знаменитому итальянскому стандарту Lavazza. Самое последнее изобретение компании в мире эспрессо - кофейный аппарат LB 1000, дизайн которого разработан фирмой

"PININFARINA" в стиле "хай-тек" (товар поставляется под товарным кодом 10080601).

Компания "Luigi Lavazza S.p.A." в рассматриваемый период осуществляла реализацию продукции в Российской Федерации, маркированной знаком "LAVAZZA BLUE" через уполномоченного дистрибьютора - ООО "Рустов-Импекс" (г. Екатеринбург) на основании дистрибьюторского договора от 01.07.2004. Согласно ст. 2 данного договора дистрибьюторские права предоставляются в отношении кофеварок (кофеварки "LAVAZZA BLUE") и картриджей для приготовления кофе и иных горячих напитков (картриджи "LAVAZZA BLUE"). Поставки товара в Российскую Федерацию осуществлялись на регулярной основе. Каждая из поставок сопровождалась пакетом товаросопроводительных документов. При этом, кроме кофейных аппаратов для целей осуществления их сервиса компания "Luigi Lavazza S.p.A." поставляет комплектующие детали к этой продукции и маркированную товарным знаком рекламную продукцию.

Кроме того, реализация товара, маркированного рассматриваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации подтверждается представленными сертификатами соответствия, грузовыми таможенными декларациями и счетами с указанием дат их составления.

На основании представленных материалов и пояснений правообладатель считает, что нет оснований для удовлетворения заявления, и просит сохранить действие знака по международной регистрации №809577.

По просьбе лица, подавшего заявление, заседание коллегии было перенесено на 10.09.2007.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2007, правообладателем были представлены следующие дополнительные материалы:

- соглашение между компаниями "Luigi Lavazza S.p.A.", ООО "Рустов-Импэкс" и "Espresso Market" [13];
- контракт №ЕМ-01/2003 от 15.09.2003 [14];
- выписки с банковского счета [15];

- соглашение о производстве продукции [16];
- методика контроля изделия [17];
- процедура определения методики составления Спецификаций продукта [18];
- методика контроля упаковок, относящихся к надписям и любым другим деталям внешнего вида [19];
- выборочный перевод списка товаров, производимых компанией "Луиджи Лавацца С.п.А." [20];
- изображение упаковки коробки товара со штрих-кодом [21];
- спецификация №SPO0940 [22];
- изображение этикеток товара "Blue espresso intenso" [23];
- спецификация №SPO0920 [24];
- изображение этикеток товара "Blue espresso dolce " [25];
- письмо Института по работе с предприятиями [26];
- контракт на производство и поставку упаковки [27];
- договор поставки №12П от 01.04.2006 и Акт приема-передачи к нему №11 [28];
- заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ от 19.04.2007 [29];
- сертификат соответствия №РОСС iT.АИ.16В53259 [30];
- грузовая таможенная декларация №10502070/250506/0008281 и международная товарно-транспортная накладная CMR LV 13616 [31];
- сведения об объемах продаж [32].

Дополнительно к отзыву правообладателем были представлены следующие доводы.

Во исполнение заключенных договоров по дистрибьюции товаров в Российской Федерации компаниями "Luigi Lavazza S.p.A.", ООО "Рустов-Импэкс" и "Espresso Market" было заключено Соглашение, согласно которому компания "Espresso Market" была назначена в качестве агента/поставщика услуг ООО "Рустов-Импэкс" для обеспечения, организации и проведения

приемки, транспортировки и таможенного оформления товаров. Представленные документы подтверждают факт исполнения сторонами вышеприведенного договора в рассматриваемый период.

На коллегии 10.09.2007 правообладателем также представлены этикетки картриджей для кофе [33] и инструкция для кофемашин [34].

Таким образом, по мнению правообладателя, доказано использование знака "LAVAZZA BLUE" по международной регистрации №809577 в отношении товаров 11 класса МКТУ (кофемашины) и товаров 30 класса МКТУ (кофе) на территории Российской Федерации.

Заявителем был представлен анализ отзыва правообладателя на заявление, в котором он, ознакомившись с представленными в отзыве материалами, отмечает следующее.

Согласно представленным документам использование оспариваемого знака путем ввоза маркированного им товара на территорию Российской Федерации, в зависимости от условий поставки ИНКОТЕРМС осуществлялось лицами, не являющимися правообладателем рассматриваемого знака. Дальнейшее использование рассматриваемого знака путем предложения маркированного им товара к продаже, на территории Российской Федерации также осуществлялось третьими лицами. Использование оспариваемого знака правообладателем путем нанесения его на товар и продажи его третьим лицам было осуществлено на территории Италии. Не представлено ни одного документа, подтверждающего факт производства товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, самим правообладателем. Дистрибьюторский договор, имеющий признаки лицензионного договора, не зарегистрирован в Роспатенте и не может приниматься во внимание. Таким образом, по мнению заявителя, правообладателем не доказано использование оспариваемого товарного знака на территории России.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.06.2003) международной регистрации № 809577 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 08.11.2003 по 07.11.2006.

Палата 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 "LAVAZZA BLUE" по международной регистрации №809577 в отношении товаров 11 класса и 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Правообладателем рассматриваемого знака по международной

регистрации №809577 является компания LUIGI LAVAZZA S.P.A. (Italie).

На товар, маркированный "LAVAZZA BLUE", и указанный в договоре [5] (кофеварки LB 1000 и кофе), правообладателем получены сертификаты соответствия №РОСС ИТ.МЕ55.А01221, №РОСС ИТ.АИ16.В53858, №РОСС ИТ.АИ16.В53259. Продукты, в отношении которых заключен договор [5], указаны в Приложении А к договору, в котором под кодами 801 и 802 указаны картриджи для приготовления кофе "LAVAZZA BLUE" и кофеварки LB 1000, маркированные "LAVAZZA BLUE", под кодом 10080601.

Производство кофеварок, маркированных рассматриваемым знаком "LAVAZZA BLUE", согласно документу [16], по заказу фирмы Luigi Lavazza S.p.a осуществляет компания "SGL Italia S.R.L.". При этом данный товар проходит контроль на соответствие качеству ([17] - [19]).

Из договора [5], действовавшего в рассматриваемый период времени, следует, что правообладатель – фирма Luigi Lavazza S.p.a предоставляет право осуществлять закупки и продавать свою продукцию компании ООО "Рустов-Импэкс", включая картриджи для приготовления кофе и кофеварки, маркированные "LAVAZZA BLUE", с целью продвижения товаров на территории Российской Федерации. В соответствии с документом [6] компания ООО "Рустов-Импэкс" обладает неисключительным правом на распространение товаров, маркированных знаком "LAVAZZA BLUE", на территории Российской Федерации. Деятельность в области продажи товаров, предоставление услуг агента и посредника, включая организацию транспортировки и таможенного оформления товаров в Европе, осуществляет в соответствии с Соглашением [13] компания "Espresso Market". Исполнение контракта [14], в соответствии с которым от компании "Espresso Market" товар фирмы Luigi Lavazza S.p.a поступает к ООО "Рустов-Импэкс", подтверждено выпиской с банковского счета [15]. Более того, факт ввоза на территорию Российской Федерации кофеварок, произведенных правообладателем, подтвержден товаросопроводительными документами [7] (в частности, счетом №653000481, европейской таможенной декларацией,

грузовой таможенной декларацией №10502070/280206/0001218).

При этом, что касается использования рассматриваемого знака "LAVAZZA BLUE" в отношении кофе, необходимо отметить следующее. Из документа [20] следует, как ранее указывалось, что продукция правообладателя имеет свои коды и маркировку на упаковке, соответствующие определенному продукту. Кодам продукта 0920, 0940 соответствует кофе "LAVAZZA BLUE" (в упаковке, капсулах), имеющий на своей упаковке соответственно штрих-коды 8000079109209, 8000079109407. Данный штрих-код с кодом продукта отображен на изображении товара [23]. Согласно документу [27], действовавшему с 01.01.2002 по 01.01.2007, компания "Гольо Милано С.п.А." по заказу фирмы Luigi Lavazza S.p.a, осуществляет последней поставку упаковочного материала для кофе. Право осуществления закупки и продажи кофе фирмы Luigi Lavazza S.p.a на территории Российской Федерации в соответствии с договором [5], действовавшего в рассматриваемый период времени, принадлежит компании ООО "Рустов-Импэкс". Таким образом, реализация кофе "LAVAZZA BLUE" с одновременной поставкой соответствующего оборудования (кофеварок), маркируемого также знаком "LAVAZZA BLUE", на территории Российской Федерации осуществляется дистрибьютором правообладателя ООО "Рустов-Импэкс" через компанию ООО "Рустов-Урал" согласно документу [28]. Факт ввоза на территорию Российской Федерации кофе, маркированного "LAVAZZA BLUE", подтвержден товаросопроводительными документами [31].

Относительно довода лица, подавшего заявление, связанного с тем, что на дату подачи заявления использование товарного знака любыми третьими лицами при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака должно приниматься во внимание только при наличии зарегистрированного лицензионного договора, необходимо отметить следующее.

Как было установлено, на территории Российской Федерации продажу



продукции (кофеварок и кофе) правообладателя осуществляла компания ООО "Рустов-Импэкс", являющаяся дистрибьютором правообладателя. При этом дистрибьютор получал от правообладателя продукцию уже в упаковке с проставленным оспариваемым комбинированным обозначением. Причем данный продукт, со штрих-кодом 8000079109407, произведен правообладателем и упакован соответствующим образом (документ [21]).

Что касается довода лица, подавшего заявление, о том, что представленные документы иллюстрируют продажу товаров правообладателем на территории Италии, а непосредственный ввоз на территории Российской Федерации осуществлялся третьими лицами, что не может служить доказательством использования знака правообладателем на территории Российской Федерации, то он не может быть признан обоснованным. Так, из дистрибьюторского договора (документ [5]) следует, что компания ООО "Рустов-Импэкс" действовала во исполнение обязательств, принятых перед правообладателем и поставка на территорию Российской Федерации была осуществлена с согласия правообладателя, что является достаточным для признания факта использования знака по международной регистрации № 809577 именно правообладателем.

Таким образом, из представленных правообладателем документов следует, что именно владелец знака применил его на упаковке товара, для которого данный знак зарегистрирован, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона, считается использованием знака. Исходя из указанного следует признать, что в данном случае отсутствуют основания для требования наличия зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора между правообладателем и его дистрибьюторами, не осуществляющими маркировку товара.

Доказательств, подтверждающих использование оспариваемого товарного знака в отношении остальных товаров 11 и 30 класса МКТУ и 09 класса МКТУ, указанных в перечне [1], представлено не было.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладателем доказано использование комбинированного товарного знака "LAVAZZA BLUE" по международной регистрации №809577 только в отношении товара 11 класса МКТУ - кофеварки и товара 30 класса МКТУ - кофе.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 08.11.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного знака "LAVAZZA BLUE" по международной регистрации №809577 на территории Российской Федерации, сохранив ее в отношении товара 11 класса МКТУ - кофеварки и товара 30 класса МКТУ - кофе.**