

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общезвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за № 39065 (далее – Административный регламент), рассмотрела поступившее

18.05.2018 заявление о признании обозначения «» общезвестным в Российской Федерации товарным знаком с 22.08.2017 на имя Соремартек С.А., Люксембург (далее – заявитель), в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, а именно конфеты».

Обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с белой окантовкой.

Для подтверждения общезвестности данного обозначения в Российской Федерации заявителем в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента были представлены следующие материалы:

(1) электронный носитель (флэш-накопитель) с рекламными роликами, снимками экранов;

(2) копия статьи из периодического издания «Журнал «Витрина» за октябрь 1996 г.;

(3) фотографии упаковок продукции «Raffaello», произведенной в 1998, 1999 гг., и накладные об отгрузке продукции в 1998, 1999 гг.;

(4) фотографии упаковок продукции «Raffaello», произведенной в 2004 г.;

(5) копия совместной декларации Соремартек С.А., Бельгия, и Ферреро Польска Сп. зо.о, Польша, от 01.09.2005 с переводом на русский язык;

(6) копии грузовых таможенных деклараций, 2004 г.;

(7) копия письма ЗАО «Ферреро Россия» об объемах продаж кондитерских изделий «Рафаэлло» за период 01.09.2014-01.09.2017;

(8) копии договоров поставки от 01.06.2017, от 01.06.2015, от 01.04.2013, от 20.06.2013, от 25.06.2015, от 27.04.2015, от 01.03.2016;

(9) копии товарных и транспортных накладных от 28.06.2017, от 15.03.2014, от 26.01.2015, от 16.01.2016, от 26.06.2017, от 22.05.2014, от 25.01.2015, от 18.02.2016, от 02.03.2017, от 09.03.2014, от 15.02.2015, от 30.01.2016, от 26.06.2017, от 24.04.2014, от 21.01.2015, от 11.01.2016, от 19.05.2017, от 13.05.2014, от 30.01.2015, от 22.06.2016, от 29.03.2017, от 03.05.2016, от 18.03.2017, от 15.04.2014, от 28.01.2015, от 16.03.2016, от 28.05.2017, от 07.02.2016, от 11.02.2017, от 23.05.2016, от 25.01.2017, от 28.04.2014, от 19.02.2015;

(10) копии страниц каталогов «BILLA» (10.12.2015-16.12.2015), «Перекресток» (16.12.2015-22.12.2015);

(11) снимки экрана с рекламой;

(12) копия страниц печатных изданий «Cosmopolitan» (октябрь 2003 г.), «Beauty» (октябрь 2003 г.), «Hello!» (05.09.2006), «Российская Федерация сегодня» (21.11.2009);

- (13) копии писем АО «Медиа Инстинкт», АО «Медиаскоп»;
- (14) снимки экрана с рекламой;
- (15) копии актов, счетов, приложений к договору, платежных поручений, товарных накладных, фотоотчетов о рекламных мероприятиях, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.;
- (16) распечатки из сети Интернет;
- (17) копия писем ООО «Ипсос Комкон»;
- (18) сведения о регистрации лицензионных договоров;
- (19) копия лицензионного договора от 11.02.2010;
- (20) сведения из финансового отчета Ferrero International S.A. по состоянию на 31.08.2017 с частичным переводом на русский язык;
- (21) фотографии упаковок продукции «Raffaello», произведенной в 2015 году;
- (22) макеты упаковок;
- (23) заключение № 254-2017 от 22.08.2017, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по результатам опроса, проведенного с 14.02.2017 по 03.03.2017 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей кондитерских изделий (30 класс МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (18.05.2018), включает Конвенцию по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.), пересмотренную в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г, и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. (далее – Парижская конвенция) и упомянутые выше Кодекс и Административный регламент.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного

знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает, в частности, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее – материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Согласно пункту 71 Административного регламента заключение коллегии основывается только на тех материалах, которые были представлены заявителем до оглашения резолютивной части на заседании коллегии.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Фотографии (3) и (4) иллюстрируют применение в 1998, 1999 и 2004 гг. обозначения «Raffaello» на товарах «конфеты», относящихся к 30 классу МКТУ. Согласно сведениям на упаковках, представленных на фотографиях, производителем являлись Ferrero Ardennes S.A., Бельгия, импортер – ЗАО «Дукалба».

Товарные накладные (3) свидетельствуют о поставке в 1998-1999 гг. конфет «Раффаэлло» ЗАО «Дукалба» третьим лицам.

Согласно таможенным декларациям (6) в 2004 г. ЗАО «Дукалба» осуществлялись поставки в Российскую Федерацию конфет «Раффаэлло» («Raffaello»), изготовителем которых являлась компания Ferrero Polska Sp. zo.o, Польша.

Согласно декларации (заявлению) компаний Соремартек С.А., Бельгия, и Ferrero Polska Sp. zo.o, Польша от 01.09.2005 (5), конфеты «Раффаэлло» Ferrero Polska Sp. zo.o, начиная с 1998 года, производит и распространяет под контролем Соремартек С.А., Бельгия. При этом данная декларация

содержит положение о распределении прибыли между сторонами, 97,7 % которой получает Ферреро Польска Сп. зо.о.

Таким образом, производство конфет «Раффаэлло» («Raffaello») осуществлялось на разных производственных площадках – в Бельгии, в Польше. Начиная, с 2010 года, согласно доводам заявления, производство организовано также и в России. Однако, последние из указанных сведений являются декларативным заявлением и не нашли своего отражения в представленных заявителем материалах.

Согласно публикациям в периодических печатных изданиях «Журнал «Витрина», «Cosmopolitan», «Beauty», «Hello!», «Российская Федерация сегодня» (2), (10), (12), а также каталогу сети магазинов «BILLA» конфеты, маркированных обозначением, общезвестность которого испрашивается в заявлении, задолго до испрашиваемой даты (22.08.2017) рекламировались российским потребителям, присутствовали в магазинах.

Следует отметить, что характер применения обозначения «Raffaello» менялся. Например, в публикации издания «Beauty» за 2003 год представлена фотография коробки конфет «Raffaello», где словесный элемент выполнен золотисто-коричневым цветом в иной шрифтовой манере по сравнению с обозначением, общезвестность которого испрашивается. Аналогично, не соответствуют обозначению, приведенному в заявлении, маркировки, представленные на фотографиях (3) за 1998 и 1999 гг. На фотографии (4) представлено изображение двух упаковок, на одной из которых нанесено обозначение, общезвестность которого испрашивается. Также в бело-красном исполнении представлены фотографии продукции в рекламных публикациях изданий «Российская Федерация сегодня» за 2009 год.

С учетом сказанного, затруднительно оценить продолжительность использования обозначения «» в том виде, как оно указано в заявлении.

Что касается реализации конфет «Raffaello» в период, предшествующей дате испрашиваемой общеизвестности, то заявителем представлены сведения об объемах продаж конфет (7), договоры поставок и копии накладных (8) и (9). Данные документы свидетельствуют о поставках товаров, в том числе конфет «Раффаэлло» ЗАО «Ферреро Руссия» (ранее ЗАО «Дукалба») предпринимателям для последующей перепродажи (п.1.1 договоров (8)). Происхождение поставляемой продукции и доведение ее до потребителя материалами заявления не раскрываются.

Между тем, заключение (23) и письмо «Ипсос Комкон» (17) свидетельствуют о том, что российские потребители знакомы с

 представленным обозначением «**Raffaello**», индивидуализирующем конфеты (100 % опрошенных – потребителей кондитерских изделий).

При этом продолжительность присутствия конфет «Raffaello» на российском рынке прослеживается из фотографий упаковок продукции (3), (4), копий грузовых таможенных деклараций за 2004 г. (6), накладных об отгрузке продукции в 1998, 1999 гг., публикациях в печатных изданиях рекламы конфет в 2003-2004 гг.

Однако, факт использования обозначения по отношению к товарам, в отношении которых испрашивается его общеизвестность, сам по себе не свидетельствует о приобретении таким обозначением статуса общеизвестного товарного знака.

Так, указанная в заявлении дата (22.08.2017) обоснована датой составления заключения по результатам проведенного по заказу заявителя социологического опроса потребителей.

Вместе с тем объем продаж производителя, проиллюстрированный в письме ЗАО «Ферреро Руссия» (7), составлял на 01.09.2017 около 7,1 млн. кг в год. Показатели за предыдущий год (01.09.2015-01.09.2016) ниже: 6,9 млн. кг в год, в то время как за еще более ранний период (01.09.2014-01.09.2015)

выше (7,5 млн. кг в год). Сведений по предыдущим периодам не представлено.

При этом существенным обстоятельством является то, что производство конфет «Raffaello», как указано в заявлении, осуществляется в России приблизительно с 2010 года ЗАО «Ферреро Россия» по лицензионному договору с Соремартек С.А., Бельгия. Ранее указанной даты, как установлено выше, производство осуществлялось в Бельгии и Польше, а продукция ввозилась на территорию Российской Федерации также ЗАО «Ферреро Россия» (ЗАО «Дукалба»).

Таким образом, отсутствие сведений об объемах продаж конфет «Raffaello» за более ранние периоды, чем 2014 год, не позволяет сформулировать объективный вывод о росте производства и продаж товаров величин с учетом продолжительности присутствия товаров на российском рынке.

Необходимо также отметить, что пункт 1 статьи 1508 Кодекса указывает на взаимосвязь общеизвестного товарного знака с его правообладателем: факт широкой известности товарного знака (обозначения) должен быть установлен в отношении именно товаров заявителя.

Отсутствие у потребителей связи товаров с деятельностью заявителя может служить основанием для отказа в предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку на имя заявителя.

Заявитель документально не подтвердил, что истребуемая им регистрация обозначения «» в качестве общеизвестного товарного знака по отношению к конфетам очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с Соремартек С.А., Люксембург, как источником происхождения этих товаров.

Так, согласно заявлению, использование испрашиваемого обозначения после 2010 года осуществлялось ЗАО «Ферреро Россия». Лицензионный договор Соремартек С.А., Бельгия, с ЗАО «Ферреро Россия» зарегистрирован

в 2011 году. Взаимосвязь компаний показана заявителем при помощи распечатки Консолидированной Финансовой отчетности на 31.08.2017.

При этом в заявлении отмечается, что заявителем является компания, которая была выделена из Соремартек С.А., Бельгия, в 2013 году, и является правопреемником последней. Документального подтверждения сказанного в дело не представлено.

Коллегия учитывала также, что дополнительным фактором, свидетельствующим о связи заявляемого обозначения с заявителем, могут служить данные социологического исследования.

Вместе с тем вопрос № 7 об ассоциациях с владельцем прав на интеллектуальную собственность не позволяет судить об объективности представленных результатов. В частности, в предложенном респондентам перечне ответов нет конкурентов заявителя (например, Mars, Нестле, Конти), а также подконтрольных ему компаний (Ферреро Арденн, Ферреро Польска Сп. зо.о), то есть отсутствовали указания предприятий, с которыми респонденты могли ассоциировать конфеты «Raffaello», приобретшие, по мнению заявителя, известность в Российской Федерации. Абсолютное большинство опрошенных считает, что права на обозначение

 «Raffaello» принадлежат зарубежной компании. При этом перечень вариантов ответа в отношении ассоциаций с производителем конфет содержит вариант «Ферреро Россия» без указания организационной формы компании, свидетельствующей о ее регистрации в России.

Таким образом, совокупная оценка имеющихся ответов не приводит к выводу об известности потребителям компании Соремартек С.А., как источника происхождения товаров. Однако, потребители ассоциируют эту продукцию с группой компаний Ферреро, в том числе с предприятием, имеющим в наименовании обозначение «Ферреро».

К такому ориентированию потребителей привело позиционирование товара на рынке – как одного из продукта линейки кондитерских изделий

группы компаний Ферреро. В частности, на российском рынке предлагаются к продаже различные варианты упаковок продукции группы компаний Ферреро, в том числе, коробки, внутри которых имеется ассорти из конфет «Raffaello» и «Ferrero» (маркируются обозначением «Ferrero Prestige»).

Следует отметить, что данное обстоятельство заявителем не оспаривается, напротив, в заявлении отмечается, что обозначение

 «Raffaello», маркировавшее до 2010 года продукцию завода Ферреро Польска Сп. зо.о, после передачи заявителю интеллектуальных прав на товарные знаки, касающиеся данной продукции, «по-прежнему широко известны потребителям как индивидуализирующее определенный товар группы компаний Ферреро».

Доводы заявления о том, что заявитель входит в группу компаний Ферреро, не позволяют учесть указанные выше обстоятельства, поскольку общеизвестность испрашивается именно в отношении компании Соремартек С.А., в то время как потребитель ассоциирует происхождение товара,

 маркированного обозначением «Raffaello», с группой компаний Ферреро, но не с Соремартек С.А., Люксембург.

Единство стандартов качества и внешнего вида изделий, производимых до 2010 года иностранными заводами и после 2011 года под контролем Соремартек С.А., Бельгия, а затем Соремартек С.А., Люксембург, на которые указано в заявлении, из представленных с заявлением материалов не прослеживается.

В частности, подвергался изменению внешний вид упаковки, в том числе, характер выполнения словесного элемента «Raffaello», наличие и размер на упаковках товарных знаков группы компаний «Ferrero».

Таким образом, из представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что продукция, маркированная заявленным обозначением, в представленном исполнении и цветовой гамме, длительное время использовалось для маркировки определенных товаров, в связи с чем

рассматриваемое обозначение стало общеизвестным товарным знаком в результате деятельности именно заявителя.

Что касается довода заявления о том, что уже после 2013 года рассматриваемое обозначение приобрело известность в отношении товаров именно заявителя, поскольку с этого периода информация о том, что именно он является правообладателем товарных знаков «Raffaello», наносилась на упаковки продукции, то коллегия отмечает, что результаты социологического опроса не иллюстрируют всплеск знаний о товарах,

маркированных обозначением «», после 2013 года. Напротив, потребители ориентируются на сведения о товаре, ставшие известными им ранее передачи прав на товарные знаки «Raffaello» компании Соремартек С.А., Люксембург.

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

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 18.05.2018, о признании обозначения «Raffaello» общееизвестным в Российской Федерации товарным знаком.