

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 №742919 комбинированного знака со словесными элементами "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO", поданное патентным поверенным А. Д. Кудаковым, Россия (далее лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака со словесным элементом "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO" произведена Международным Бюро ВОИС 13.07.2000 за №742919 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя LUIGI LAVAZZA S.P.A., IT (далее – правообладатель) с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 16.05.2003.

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 №742919 знака "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO" 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 №742919 с переводом с официального сайта ФИПС www.fips.ru [1];
- договор, заключенный компанией "Luigi Lavazza S.p.A." с компанией "Vasco International S.A.R.L." от 03.01.2000 с переводом [2];
- affidavit компании "Luigi Lavazza S.p.A." с переводом [3];
- affidavit компании "Vasco International S.A.R.L." с переводом [4];
- фотографии продукции [5];
- товаросопроводительные документы по поставке от 09.11.2004 [6];
- товаросопроводительные документы по поставке от 14.02.2005 [7];
- товаросопроводительные документы по поставке от 31.01.2006 [8];
- товаросопроводительные документы по поставке от 03.03.2006 [9];
- комплект товарных накладных ЗАО "Васко (СНГ)" [10];
- копии сертификатов соответствия №РОСС ИТ.ПН 33 В 00948 (срок действия с 11.03.2004 по 10.03.2005), №РОСС ИТ.ПН 33 В 01935 (срок действия с 17.05.2006 по 16.05.2007), №РОСС ИТ.ПН 33 В 01398 (срок действия с 05.03.2005 по 04.03.2006) [11].

В отзыве правообладатель отмечает, что не согласен с утверждением заявителя о том, что оспариваемый знак не использовался в Российской Федерации для товаров 30 класса МКТУ – кофе, кофейные смеси, кофе без кофеина, кофейные экстракты и заменители кофе. В отзыве отмечается, что компания "Luigi Lavazza S.p.A." является крупнейшим поставщиком итальянского кофе во многие страны мира и является производителем множества сортов кофе, среди которых и кофе "LAVAZZA Il Perfetto ESPRESSO". Правообладатель осуществлял поставки и реализацию своей продукции в Российской Федерации, маркированной знаком "LAVAZZA Il Perfetto ESPRESSO", через дистрибьюторскую сеть в соответствии с договором [2], заключенным с компанией "Vasco International S.A.R.L." и ее

аффилированную компанию - ЗАО "ВАСКО (СНГ)". Поставки товара осуществлялись на регулярной основе. Каждая поставка сопровождалась пакетом товаросопроводительных документов (коммерческий счет компании "Луиджи Лавацца С.п.А.", выставленной компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л.", счета компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л.", выставленные ЗАО "Васко (СНГ)", международной таможенной декларации, содержащей сведения о выпуске товара со ссылкой на счета, выставленные в адрес ЗАО "Васко (СНГ)". Кроме того, реализация товара, маркированного рассматриваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации подтверждается представленными сертификатами соответствия и счет-фактурами с указанием товарных накладных и 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 №742919.

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:

- товаросопроводительные документы по поставке от 01.12.2004 [12];
- контракт №3 от 01.12.2002 между компанией "Vasco International S.A.R.L." и "Васко (СНГ)" [13];
- заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ от 19.04.2007 [14];
- процедура определения методики составления Спецификаций Продукта [15];
- методика контроля упаковок, относящихся к надписям и любым другим деталям внешнего вида [16];
- выборочный перевод списка товаров, производимых компанией "Луиджи Лавацца С.п.А." [17];
- спецификация №SPO 1493 "Информация о товаре" [18];

- упаковка товара [19];
- письмо Института по работе с предприятиями [20];
- контракт на производство и поставку упаковки [21].

Дополнительно к отзыву правообладателем были представлены следующие доводы.

Компания "Luigi Lavazza S.p.A.", осуществив поставку товара в Российскую Федерацию через дистрибьюторскую сеть, ввела его в гражданский оборот Российской Федерации, исполнив свою обязанность по использованию знака на территории Российской Федерации. То есть, по мнению правообладателя, формально исчерпала право запрещать его дальнейшую реализацию. При этом компания сохранила за собой право запрещать реализацию товара, ввезенного без ее согласия иными импортерами, нежели ЗАО "Васко (СНГ)", а также право контроля за тем, чтобы продажа товаров на российском рынке достигла запланированных объемов в соответствии с условиями дистрибьюторского договора. Что касается представленных affidavits, то они являются предусмотренным российским законодательством надлежаще оформленными письменными доказательствами.

Таким образом, по мнению правообладателя, доказано использование знака "LAVAZZA Il Perfetto ESPRESSO" по международной регистрации №742919 в отношении товаров 30 класса МКТУ 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 таможенным декларациям весь товар пересекал границу Италии и России, являясь собственностью компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л." и ООО "Васко СНГ", которые не являются правообладателем оспариваемого знака. То есть использование оспариваемого знака путем ввоза маркированного им товара на территорию Российской Федерации, в зависимости от условий поставки ИНКОТЕРМС

осуществлялось одним из этих двух лиц, не являющихся 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 компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л." 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 территориального расширения на Российскую Федерацию (16.05.2003) международной регистрации № 742919 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.

В соответствии со статьей 9 "Мадридского соглашения о международной регистрации знаков" ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

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 II Perfetto ESPRESSO" по международной регистрации №742919 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные в качестве доказательств использования знака "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO" по международной регистрации №742919 в отношении товаров 30 класса МКТУ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладателем рассматриваемого знака по международной регистрации №742919 является компания LUIGI LAVAZZA S.P.A. (Italie).

Из договора [2], действовавшего в рассматриваемый период времени, следует, что правообладатель – фирма Luigi Lavazza S.p.a предоставляет

право продавать свою продукцию на территории Российской Федерации компании "Васко Интернэшнл САРЛ" и ее аффилированным компаниям, в частности компании "Васко СНГ" согласно контракту [13]. При этом правообладатель предоставил компании "Васко Интернэшнл САРЛ" право закупать и перепродавать продукты правообладателя, включая кофе "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO". Таким образом, компании "Васко Интернэшнл САРЛ" и "Васко СНГ" следует признать дистрибьюторами правообладателя. Продукты, в отношении которых заключен договор [2], указаны в Приложении А к договору, в котором под кодом 1493 указано кофе "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO" в пакетах по 250 грамм, молотый. Кроме того, правообладателем получены сертификаты соответствия на товар, указанный в контракте [13] с указанием кода 0901210009 для кофе "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO".

Договор [2] был заключен на три года с 01.01.2000 до 31.12.2002 и содержал условие, что по истечении срока действия договор будет продлен на неограниченный срок, если он не будет расторгнут по инициативе одной из сторон. Из документов [3] – [4] следует, что данный договор не был расторгнут и продолжает действовать.

Из материалов [17] – [18] следует, что продукция правообладателя имеет свои коды и маркировку на упаковке, соответствующие определенному продукту. Коду продукта 1493 соответствует кофе "LAVAZZA II Perfetto ESPRESSO", имеющий на своей упаковке штрих-код 8000070014602-8000070114937.

Счет-фактура компании "Luigi Lavazza S.p.a" №425000755 выставлена компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л." и содержит информацию о том, что товар, в частности, под кодом 1493 предназначен для поставки в Россию в адрес компании "Васко СНГ". Счет компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л." №169/47-IV выставлен компании "Васко СНГ" и включает тот же перечень продукции и в том же количестве, что и счет-фактура №425000755. Таможенная декларация ЕС 04.4154498.710444 BRUZZ содержит сведения о грузоотправителе - "Васко Интернешнл С.А.Р.Л.", и грузополучателе -

"Васко СНГ", стране–получателе – России, количество и характер товара соответствует счету №169/47-IV (графы 8,15,17,20, 31 и 47), что позволяет установить, что товары под кодом 1493 были отправлены в Россию правообладателем оспариваемого знака. Международная товарно-транспортная накладная, по которой товар был доставлен в Россию, имеет ссылку на счет №169/47-IV и свидетельствует о том, что рассматриваемая партия товара пересекла границу России и была получена грузополучателем - ЗАО "Васко СНГ", и товары в соответствии ГТД №10121100/261104/0003502 были выпущены для внутреннего потребления 26.04.2004.

Заявление на перевод №7 от 23.03.2005 свидетельствует об осуществленной оплате ЗАО "Васко СНГ" компании "Васко Интернешнл С.А.Р.Л." по контракту №3 от 01.12.2002 согласно ГТД №10121100/171204/0003788, содержащей сведения о том, что товары под кодом 1493 в соответствии со счетом №189/53-IV были выпущены для внутреннего потребления 17.02.2004 на территории Российской Федерации. Аналогичный комплект документов представлен по поставке товаров от 14.02.2005, 31.01.2006, 03.03.2006.

Таким образом, из представленных документов следует, что компания "Luigi Lavazza S.p.a" в 2003-2006 гг. поставляла свою продукцию, в частности продукцию с кодами 1493, на территорию Российской Федерации для "Васко СНГ".

Документы [10] свидетельствуют о том, что ЗАО "Васко СНГ" продавала товар под кодом 1493 кофе "LAVAZZA Il Perfetto ESPRESSO" в 2003-2006 гг. и ряду компаний, в частности компаниям Торговый Дом "Ривьера XXI век", ООО "ФОРТА ТРЕЙД", ЗАО "Калинка стокманн", ЗАО "ТК МЕГАЦЕНТР ИТАЛИЯ", ОАО "Седьмой Континент" и др.

Представленные образцы упаковки [5], [19] маркированы оспариваемым комбинированным знаком со словесными элементами "LAVAZZA Il Perfetto ESPRESSO" и содержат штрих-код 8000070014602. Сравнительный анализ комбинированного обозначения, выполненного на упаковке продукции (см. документ [19]), и комбинированного обозначения по международной регистрации

№ 742919 показал их внешнее соответствие. Причем представленный упаковочный материал содержит надпись "кофе молотый 250 г., 100% arabica".

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 правообладателя осуществляла компания ЗАО "ВАСКО (СНГ)", являющаяся дистрибьютором правообладателя. При этом дистрибьютор получал от правообладателя продукцию с кодом 1493 через компанию "Vasco International SARL" уже в упаковке с проставленным оспариваемым комбинированным обозначением. Причем данный продукт, со штрих-кодом 8000070014602, произведен правообладателем и упакован соответствующим образом (документ [17]).

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 между правообладателем и компанией "Vasco International SARL" (документ [2]), а также договора между компанией "Vasco International SARL" и ЗАО "ВАСКО (СНГ)" (документ [13]) вытекает, что компания "Vasco International SARL" и ЗАО "ВАСКО (СНГ)" действовали во исполнение обязательств, принятых перед правообладателем и в интересах последнего. Таким образом, коллегия усматривает, что поставка на территорию Российской Федерации была осуществлена с согласия правообладателя, что является достаточным для признания факта использования знака по международной регистрации № 742919 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 30 класса МКТУ (кофейные смеси, кофе без кофеина, кофейные экстракты и заменители кофе), указанных в перечне [1], представлено не было.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладателем доказано использование комбинированного товарного знака "LAVAZZA Il Perfetto ESPRESSO" международной регистрации №742919 только в отношении 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 Il Perfetto ESPRESSO" по международной регистрации №742919 на территории Российской Федерации, сохранив ее в отношении товара 30 класса МКТУ - кофе.