

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 07.03.2008. Данное заявление подано Закрытым акционерным обществом "ЛАНДРИН", г. Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 783646 объемного знака полностью в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация № 783646 объемного знака произведена МБ ВОИС 23.05.2002 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero I-12051 ALBA (CN) (Italie).

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, знак представлен прямоугольной формой, декорированной по центру параллельными полосами золотого, белого, красного цвета и овальной поверхностью белого цвета. Внутри упаковки размещены три шарообразных формы в золотистой оболочке на бумажном гофрированном основании коричневого цвета с золотистыми полосками.

Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в следующем цветовом сочетании "золотой, красный, белый, коричневый, зеленый".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой

охраны международной регистрации № 783646 объемного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Правообладатель воспользовался правом представления отзыва по мотивам заявления от 07.03.2008. Мотивы отзыва правообладателя сведены к следующему:

- на 01.01.2008 оспариваемая международная регистрация охранялась в рамках четвертой части Гражданского кодекса. Вопрос о возможном досрочном прекращении знака должен быть разрешен с учетом данной правовой базы.

- в рамках четвертой части Гражданского кодекса лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом для подачи соответствующего заявления.

- знак по международной регистрации активно используется правообладателем на территории Российской Федерации при введении в оборот продукции "Ferrero Rocher" (продажная упаковка по три конфеты весом 37,5 г.). В упаковке содержатся хрустящие конфеты из молочного шоколада, покрытые измельченными орешками, с начинкой из крема и цельным лесным орехом.

- продукция "Ferrero Rocher" (Ферреро Роше) относится к кондитерским изделиям, изделиям кондитерским мучным, какао-продуктам, глазури, в частности шоколадной глазури, шоколаду.

- продукция "Ferrero Rocher" (Ферреро Роше) ввозится согласно договорным обязательствам с правообладателем на территорию Российской Федерации ЗАО "Дукалба", впоследствии переименованной в ЗАО "Ферреро Россия".

- ассортимент продукции согласуется сторонами в спецификациях, подтверждается счетами производителя на поставку, в которых отражено наименование продукции (Rocher T.3), ее количество в конкретной партии, артикул продукции, грузовыми таможенными декларациями.

- в грузовых таможенных декларациях содержатся данные об отправителе/изготовителе (Ферреро Сосиета пер Ациони или Ферреро С.П.А.) груза, его получателе ЗАО "Дукалба" или ЗАО "Ферреро Россия", наименовании товара (Ферреро Роше) с описанием внешнего вида упаковки, а также номера договора, на основании которого осуществляется поставка.

- продукция реализовывалась получателями товара на территории Российской Федерации на основании договоров поставок, что подтверждает введение продукции в гражданский оборот.

- наличие на российском розничном рынке продукции "Ферреро Роше" с использованием международной регистрации № 783646 подтверждается письмами сети магазинов, а также фотографиями товара.

- правообладатель производит продукцию "Ферреро Роше" с использованием оспариваемого знака, поставляет ее для дальнейшей продажи на российском рынке, при этом упаковка товара не изменяется получателем товара и последующими его продавцами. Таким образом, правообладатель сам использует на территории Российской Федерации знак по международной регистрации № 783646.

- документы, касающиеся отношений с дистрибьюторами, носят конфиденциальный характер.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- договор № 21.01.07.02 от 01.07.2002 – на 16 л. (1);
- спецификация № 1 к договору № 21.01.07.02 – на 1 л. (2);
- спецификация № 47 к договору № 21.01.07.02 – на 1 л. (3);
- счета производителя и грузовые таможенные декларации за 2008 г. – на 38 л. (4);
- счета производителя и грузовые таможенные декларации за 2007 г. – на 39 л. (5);

- счета производителя и грузовые таможенные декларации за 2006 г. – на 34 л. (6);
- счета производителя и грузовые таможенные декларации за 2005 г. – на 37 л. (7);
- счета производителя и грузовые таможенные декларации за 2004 г. – на 23 л. (8);
- счета производителя и грузовые таможенные декларации за 2003 г. – на 19 л. (9);
- договор поставки с дистрибьютором № 1, декабрь 2005, план поставки, накладные – на 12 л. (10);
- договор поставки с дистрибьютором № 1, июнь 2007, план поставки, накладные – на 15 л. (11);
- договор поставки с дистрибьютором № 2, декабрь 2005, план поставки, накладные – на 15 л. (12);
- договор поставки с дистрибьютором № 2, июнь 2007, план поставки, накладные – на 16 л. (13);
- накладные, подтверждающие поставку продукции в 2003-2005 г. – на 18 л. (14);
- письмо об объемах продаж продукции "Ферреро Роше" – на 5 л. (15);
- письмо розничного дистрибьютора 1 – на 20 л. (16);
- письмо розничного дистрибьютора 2 – на 20 л. (17);
- фотографии продукции в розничных магазинах – на 3 л. (18);
- каталог группы компаний "Ферреро" – на 8 л. (19);
- свидетельства о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ и устав ЗАО "Ферреро Россия" – на 4 л. (20);
- affidavit с переводом на русский язык – на 2 л. (21);
- упаковка продукции "Ферреро Роше", произведенная до 11.03.2008 – 1 экз. (22);

- таможенные декларации за период 2004-2005 г. – на 84 л. (23);
- договор поставки с дистрибьютором № 1 за сентябрь 2003, план поставки к нему на период с января по апрель 2004 г. – на 32 л. (24);
- товарные накладные за октябрь 2005 г. – на 12 л. (25);
- фотографии продукции "Ферреро Роше" – на 3 л. (26).

Согласно представленному отзыву правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 783646 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ: "кондитерские изделия (patisserie), изделия кондитерские мучные (confiserie), какао-продукты (produits de cacao), глазурь, в частности шоколадная глазурь (couvertures et, notamment, couvertures en chocolat), шоколад (chocolat)".

Материалы дела содержат ходатайство лица, подавшего заявление, об исправлении технической ошибки и выразило мнение о необходимости рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 783646, поданного от его имени 29.12.2007. Однако, заявление, поступившее 29.12.2007, не было принято к рассмотрению ввиду несоблюдения требований пункта 2.4 Правил, о чем лицо, подавшее заявление, было уведомлено соответствующей корреспонденцией от 25.01.2008 по форме 850. Таким образом, делопроизводство по заявлению от 29.12.2007 было завершено, в связи с чем ходатайство не подлежит удовлетворению.

Лицо, подавшее заявление, поддержало мнение о неиспользовании должным образом знака по международной регистрации № 783646 и представило следующие копии документов:

- переписка с ЗАО "Ландрин", ЗАО "Кондитерская фабрика "Ландрин" от имени и по поручению "Соремартек С.А." – на 5 л. (а);
- соглашение между "Соремартек С.А.", ЗАО "Ландрин", ЗАО "Кондитерская фабрика "Ландрин" – на 5 л. (b);

- исковое заявление о нарушении исключительных прав на товарные знаки № 798984, 729178 – на 6 л. (с);
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2008 по делу № А40-54452/07-27-496 - на 5 л. (d);
- международные регистрации № 798984, 729178 – на 3 л. (i);
- страницы из юридической энциклопедии – на 3 л. (f);
- постановление суда от 13.04.2004 – на 3 л. (g);
- протокол годового общего собрания акционеров ЗАО "ДУКАЛБА" - на 14 л. (h).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил следующие документы:

- учредительные документы – на 4 л.;
- распечатка Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» - на 11 л.;
- распечатка Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (по состоянию на 13 марта 2007 года) – на 3 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 783646 объемного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты регистрации (23.05.2002) знака правовая база для рассмотрения заявления от 07.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,

введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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.

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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем, а также другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (11.03.2008) подачи заявления и даты международной регистрации (23.05.2002) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.03.2003 по 10.03.2008 включительно.

Согласно заявлению от 07.03.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 783646 объемного знака полностью, а именно в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации № 783646 представляет собой прозрачную прямоугольную форму, внутри которой размещены три шара, обернутые в оболочку и помещенные в гофрированную розетку. По центральному шару проходит декорированная лента с овалом.

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно документам (1,8,9) правообладатель "Ферреро С.П.А" (Италия) поставляет на территорию Российской Федерации произведенную им продукцию покупателю – ЗАО "Дукалба". Кроме того, согласно материалам (1) срок действия контракта продлевается по согласованию задействованных сторон на основании дополнительных соглашений к данному контракту.

Согласно спецификациям (2,3), являющимися приложениями к контракту (1), поставляемая продукция имеет соответствующую маркировку "Rocher ТЗ*16*6/Роше ТЗ*16*6". Изображение продукции приведено в материалах (19), которые также содержат информацию об описании товара.

Документы (8,9,часть23) представляют собой счета, подтверждающие оплату, а также российские таможенные декларации с указанием данных о контракте (1), маркировке изделий "Rocher ТЗ*16*6". При этом товар имеет следующее описание "кондитерские изделия в форме шара, состоящие из вафельной сферы, наполненной начинкой с цельным лесным орехом, снаружи покрытые молочным шоколадом и кусочками орехов" (8, 9,часть 23).

Приведенное описание поставленной продукции позволяет ее идентифицировать со следующими позициями товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie), сладости (sucreries)", маркируемых знаком по международной регистрации № 783646 в исследуемый период времени.

Таким образом, ввоз вышеуказанных товаров, маркируемых объемным знаком № 783646, на территорию Российской Федерации осуществлялся самим правообладателем, что позволяет сделать вывод о надлежащем им использовании знака.

Кроме того, поставленные товары были впоследствии реализованы ЗАО "Дукалба" на территории Российской Федерации в рамках договорных обязательств иным покупателям (24,14), что свидетельствует о том, что товары дошли до конечного потребителя.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об использовании знака № 783646 в отношении товаров "кондитерские изделия (confiserie), сладости (sucreries)" и введении их в гражданский оборот.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 783646 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie, sucreries".