

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 599760 полностью, поданное ЗАО «Ландрин», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «FERRERO RAFFAELLO» произведена Международным Бюро ВОИС 08.03.1993 за №599760 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя «SOREMARTEC S.A.», Бельгия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 08.03.2013.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «FERRERO RAFFAELLO» по международной регистрации №599760 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.03.2008 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя (SOREMARTEC S.A., 102, Dreve de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE)) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.06.2008, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемая международная регистрация охранялась на 01.01.2008 на основании статьи 5 части 3 Федерального Закона от 18.12.2006 №231-ФЗ, в связи с чем вопрос о надлежащем использовании указанного знака должен быть разрешен в соответствии с частью 2 статьи 1486 ГК РФ;

- лицо, подавшее заявление, производит кондитерские изделия с использованием обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим правообладателю знаком по международной регистрации № 798984. Правообладатель полагает, что ЗАО «Ландрин» не имеет законного интереса в выпуске продукции под знаками группы компаний «Ферреро», хорошо известными российским потребителям, в связи с чем заявитель не может считаться надлежащим заинтересованным лицом;

- знак по международной регистрации № 599760 используется при введении в оборот продукции «Raffaello», представляющей собой хрустящую кокосовую конфету на вафельной основе с цельным миндальным орехом, т.е. продукция относится к кондитерским изделиям (confiserie), изделиям кондитерским мучным (patisserie).

- между правообладателем «Соремартек С.А.» и ЗАО «Дукалба» заключено в установленном порядке лицензионное соглашение на использование среди прочих и данной регистрации;

- ЗАО «Дукалба» (впоследствии ЗАО «Ферреро Россия») по договору с производителем продукции «Ферреро Польша Сп. с.о.о.» ввозило на территорию Российской Федерации продукцию «Raffaello»;

- данная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах, что подтверждается письмами сетей магазинов 1 и 2;

- указанный знак использовался и продолжает использоваться лицензиатом на документации и в рекламе товаров, вводимых в оборот, на

этикетках и упаковках товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, а также в сети «Интернет».

В отзыве указано, что все документы, касающиеся отношений с дистрибьюторами, являются конфиденциальными и не должны быть представлены на ознакомление лицу, подавшему заявление.

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- копия лицензионного соглашения между компанией «Соремартек С.А.» и ЗАО «Дукалба» на 7 л. [1];

- устав ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» на 36 л. [2];

- контракт № 14.11.09.00 от 11.09.2000 с дополнительными соглашениями на 25 л. [3];

- грузовые таможенные декларации на 119л. [4];

- договоры поставки: № 02.15.12.05 от 15.12.2005, № 321.25.06.07 от 25.06.2007, № 373.13.12.05 от 13.12.2005, № 002.22.06.07 от 22.06.2007, № 276.15.12.05 от 15.12.2005, с приложениями и планами поставки на 95 л. [5];

- письма-ответы от дистрибьюторов с приложениями фотографий на 40 л. [6];

- копии каталогов продукции группы компаний «Ферреро» на 15 л. [7];

- примеры размещения рекламы в печатных изданиях на 6 л. [8];

- отчеты агента (акты сдачи-приемки работ/услуг) на 7 л. [9];

- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2 л. [10];

- affidavit с переводом на русский язык на 2 л. [11].

Дополнительно правообладателем на заседании коллегии были представлены следующие документы:

- спецификации к контракту с инвойсами на 15 л. [12];

- грузовые таможенные декларации с актами таможенного досмотра на 71 л. [13];

- двусторонняя декларация с переводом на русский язык на 11 л. [14];

- фотографии товаров в продаже на 2л. [15];

- уведомление о государственной регистрации изменений к лицензионному договору [16].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану знака по международной регистрации №599760 в силе в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кондитерские изделия (confiserie),

- изделия кондитерские мучные (patisserie).

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии представило комментарии на отзыв правообладателя, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не может согласиться с перечнем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых, по мнению правообладателя, им доказано использование оспариваемой международной регистрации, в частности, позицию- изделия кондитерские мучные (patisserie), считает недоказанной;

- 99 % акций ЗАО «Дукалба» принадлежат компании «Ferrero Middle and Eastern Europe GmbH», однако не ясна ее связь с правообладателем;

- знак «FERRERO RAFFAELLO» не используется в том виде, в котором он зарегистрирован;

- аффидавит не может быть принят в качестве документа, подтверждающего использование знака, поскольку представляет собой распространенное в Великобритании и США письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом, в то время как российское законодательство такого документа не знает.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- распечатки из Интернета на 5 л. [17];

- копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «Дукалба» на 7л. [18];

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ЗАО «Ферреро Россия». [19];

- копии страниц Юридической энциклопедии, Москва, 1997 на 3 л. [20].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №599760 частично.

С учетом даты (08.03.1993) международной регистрации №599760 правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2007 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), упомянутые часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и Правила.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 11.03.2003 по 10.03.2008 включительно. Правообладателем в рассматриваемый период времени являлась компания «Соремартек С.А.».

Как указано выше, международная регистрация № 599760 представляет собой словесное обозначение «FERRERO RAFFAELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Слова «FERRERO» и «RAFFAELLO» не имеют перевода и являются именами собственными.

Вся представленная правообладателем документация по поставке, ввозу и реализации продукции касается товаров, маркированных комбинированным обозначением со словесными элементами «FERRERO» и «RAFFAELLO».

Правообладателем был заключен лицензионный договор с ЗАО «Дукалба», на использование ряда знаков, в том числе и по международной регистрации № 599760 (соглашение зарегистрировано Роспатентом 08.09.2000, № 17755-17760). Согласно представленным документам [2, 10] ЗАО «Дукалба» переименовано решением общего собрания акционеров в ЗАО «Ферреро Россия».

В двусторонней декларации от 01.09.2005 [14] об отношениях, существующих между правообладателем и компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша указано, что правообладатель не обладает производственными возможностями для выведения на рынок продукции, разработанной им, в связи с чем стороны договорились о совместной деятельности по производству продукции. Продукция производится компанией «Ferrero Polska SP ZOO», Польша на ее фабрике под строгим контролем правообладателя, в соответствии со стандартами качества, чистоты, вкуса, внешнего вида, свежести и единообразия,

которые также обеспечиваются лицензиатом. В декларации указано, что производитель изготавливает и распространяет под контролем правообладателя продукцию, маркированную в том числе, «FERRERO RAFFAELLO».

Между компаниями «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», Польша и ЗАО «Дукалба», Россия 11.09.2000 был заключен контракт [3] о купле-продаже товаров, в число которых согласно спецификациям [12] к контракту входит продукция, которая имеет маркировку «RAFFAELLO» с индексами T4, T15, T24.

По сведениям из представленных правообладателем документов [6, 7, 16], этими индексами в документации обозначаются конфеты, промаркированные товарным знаком «FERRERO RAFFAELLO», а число в индексе обозначает количество конфет в упаковке.

Контракт [3] и грузовые таможенные декларации [4, 13] свидетельствуют о факте официального ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением «RAFFAELLO». Производителем обозначена компания «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», лицом, осуществляющим ввоз, является в части деклараций – ЗАО «Дукалба», в другой части деклараций – ЗАО «Ферреро Россия». При этом в декларациях приведено следующее описание товара: кондитерское изделие, не содержащее какао, в форме шара диаметром 2,5 см, состоящее из вафельной сферы толщиной 2 мм, с ореховой начинкой, со вкусом кокосового ореха и цельным ядром миндального ореха, покрытое белым шоколадом и тертым кокосовым орехом. В актах таможенного досмотра [13] ввозимый товар назван хрустящей кокосовой конфетой с цельным миндальным орехом, с маркировкой «RAFFAELLO».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что продукция, произведенная «Ферреро Польша Сп.з.о.о.», Польша, изготавливалась для компании «Соремартек С.А.», Бельгия и поставлялась на территорию Российской Федерации с ее согласия, что позволяет признать использование знака по международной регистрации № 599760 на территории Российской Федерации.

Указанная продукция реализовывалась ЗАО «Ферреро Россия» различным дистрибьюторам на основании соответствующих договоров поставки [5]. Дальнейшая реализация проходила в розничных магазинах.

Приведенное описание поставленной продукции [13] позволяет ее идентифицировать со следующей позицией товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия (confiserie)", маркируемых знаком по международной регистрации № 599760 в исследуемый период времени.

Материалы [6, 8, 9, 15] свидетельствуют о широкой рекламной компании товаров, маркируемых обозначением «RAFFAELLO» на территории Российской Федерации.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что используется обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного, является необедительным. Следует отметить, что использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, допускается статьей 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Международная регистрация № 599760 представляет собой словесное обозначение «FERRERO RAFFAELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Исходя из представленных материалов [6 - 8, 15], обозначение, наносимое на упаковку продукции, выполнено в две строки оригинальным шрифтом красного цвета. Вместе с тем, в силу того, что входящие в состав знака элементы «FERRERO» и «RAFFAELLO» не имеют смыслового значения, расположение их на упаковке в иной последовательности («RAFFAELLO FERRERO») не меняет сути обозначения. Внесенные правообладателем изменения (использование черно-белого обозначения в цветном варианте отличающимся от стандартного шрифтом) являются адаптацией маркировки к условиям рынка и не меняют отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

В отношении доводов лица, подавшего заявление, о том, что 99% акций ЗАО «Дукалба» принадлежат компании «Ferrero Middle and Eastern Europe GmbH», а также о том, что affidavit не может быть принят в качестве документа, подтверждающего использование знака, не относятся к существу рассматриваемого заявления.

В отношении довода правообладателя о том, что лицо, подавшее заявление не является заинтересованным лицом, необходимо отметить, что законодательство не содержит легального определения заинтересованного лица, которое вправе обращаться в Палату по патентным спорам. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам исходит из того, что заинтересованность лица проявляется в подаче им заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплате пошлины в установленном размере.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования международной регистрации №599760 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: "confiserie".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 07.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 599760 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ "confiserie".