

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №659898 знака "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo", поданное А.Д.Кудаковым, г. Королев-4 (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" произведена за №659898 со сроком действия до 06.08.2016. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ (кофе) на имя SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. 1, via Puccini, I-40067 SESTO DI RASTIGNANO (Italie) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №659898 знака "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" на основании Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 27.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.04.2006, с приложением копии заявления. Заседание коллегии было перенесено по просьбе правообладателя и назначено на 09.08.2006.

При этом представителем правообладателя вновь было подано ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии на более поздний срок для возможности представления дополнительных доказательств использования оспариваемого товарного знака.

Заседание коллегии была перенесено и назначено на 20.12.2006.

Представителем правообладателя на заседании коллегии 20.12.2006 было подано ходатайство с просьбой о рассмотрении в качестве доказательств использования оспариваемого товарного знака международной регистрации №659898 следующих документов, представленных в материалах заявки №518449/50:

- журнал "РЕСТОРАНЫ Москвы", 1(13)2002 (далее -[1]);
- сертификат соответствия №РОСС ИТ.АЕ28.В05267 (далее -[2]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.04.01.919.п.006884.03.06. от 29.03.2006 (далее - [3]);
- сертификат соответствия №РОСС ИТ.ПП05.В06922 (далее -[4]);
- сертификат соответствия №РОСС ИТ.ПП05.В06921 (далее -[5]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.01.919.п.008949.04.06. от 14.04.2006 (далее - [6]);
- сертификат соответствия №РОСС ИТ.ПП05.В06919 (далее -[7]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.01.919.п.008730.04.06. от 13.04.2006 (далее - [8]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06920 (далее -[9]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06895 (далее -[10]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.01.919.п.003880.02.06. от 17.02.2006 (далее - [11]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В04642 (далее -[12]);
- гигиеническое заключение на продукцию, товар №50.99.08.919.п.02290.02.0 от 09.02.2000 (далее -[13]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05231 (далее -[14]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.02327.02.1. от 14.02.2001 (далее - [15]);

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.05032.04.1. от 10.04.2001 (далее - [16]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.05034.04.1. от 10.04.2001 (далее - [17]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.912.п.05035.04.1. от 10.04.2001 (далее - [18]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.912.п.05031.04.1. от 10.04.2001 (далее - [19]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПР71.В16395 (далее -[20]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПР71.В16398 (далее -[21]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПР71.В16394 (далее -[22]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПР71.В16399 (далее -[23]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05882 (далее -[24]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.05402.04.2. от 11.04.2002 (далее - [25]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05904 (далее -[26]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.06529.04.2. от 24.04.2002 (далее - [27]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05883 (далее -[28]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05881 (далее -[29]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.912.п.05400.04.2. от 11.04.2002 (далее - [30]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05880 (далее -[31]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.912.п.05401.04.2. от 11.04.2002 (далее - [32]);

- протокол сертификационных испытаний №725-6-02 от 29.07.2002 (далее - [33]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.АЮ73.В00095 (далее -[34]);
- протокол №1253 исследования изделий из полимерных и других материалов от 17.07.2002 (далее -[35]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.546.п.13190.07.2. от 23.07.2002 (далее - [36]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06286 (далее -[37]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.08197.04.3 от 07.04.2003 (далее - [38]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.08204.04.3 от 07.04.2003 (далее - [39]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06367 (далее -[40]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06368 (далее -[41]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06369 (далее -[42]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06372 (далее -[43]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В00381 (далее -[44]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.912.п.08195.04.3 от 07.04.2003 (далее - [45]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.АЮ73.В02441 (далее -[46]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.08.03.597.п.18598.08.3 от 04.08.2003 (далее - [47]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПР71.В16397 (далее -[48]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.ФУ.02.546.п.005919.04.01 от 02.04.2001 (далее - [49]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.АЯ46.В38977 (далее -[50]);

- лицензия №АЯ46.В38977 от 05.04.2001 (далее -[51]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05769 (далее -[52]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06733 (далее -[53]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.04753.02.4 от 25.02.2004 (далее - [54]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06616 (далее -[55]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06615 (далее -[56]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06614 (далее -[57]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.09760.04.4 от 14.04.2004 (далее - [58]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06617 (далее -[59]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В06542 (далее -[60]);
- протокол №861 исследования изделий из полимерных и других материалов от 16.04.2003 (далее -[61]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.АЮ73.В04926 (далее -[62]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.08.919.п.02433.02.2 от 22.02.2002 (далее - [63]);
- сертификат соответствия № РОСС ИТ.ПП05.В05882 (далее -[64]);
- грузовая таможенная декларация №20885170 (далее -[65]);
- счет – фактура №8 от 22.06.2000 (далее -[66]);
- грузовая таможенная декларация №20298795 (далее -[67]);
- счет – фактура №18 от 09.11.2000 (далее -[68]);
- добавочный лист грузовой таможенной декларации №16187178 (далее -[69]);
- грузовая таможенная декларация №37436485 (далее -[70]);
- счет – фактура №3 от 27.01.2001 (далее -[71]);

- грузовая таможенная декларация №39459166 (далее -[72]);
- счет – фактура №18 от 29.06.2001 (далее -[73]);
- грузовая таможенная декларация №38622528 (далее -[74]);
- счет – фактура №10 от 08.04.2002 (далее -[75]);
- грузовая таможенная декларация №40513188 (далее -[76]);
- счет – фактура №7 от 12.02.2003 (далее -[77]);
- грузовая таможенная декларация №28929292 (далее -[78]);
- счет – фактура №25 от 17.04.2003 (далее -[79]);
- добавочный лист грузовой таможенной декларации №15877127 (далее -[80]);
- счет – фактура №54 от 06.10.2003 (далее -[81]);
- грузовая таможенная декларация №3761908 (далее -[82]);
- счет – фактура №5 от 11.02.2004 (далее -[83]);
- грузовая таможенная декларация №37638793 (далее -[84]);
- счет – фактура №34 от 28.06.2004 (далее -[85]);
- грузовая таможенная декларация №44300824 (далее -[86]);
- грузовая таможенная декларация №21830305 (далее -[87]);
- грузовая таможенная декларация №43252910 (далее -[88]);
- счет – фактура №22 от 29.06.2005 (далее -[89]);
- грузовая таможенная декларация №45683849 (далее -[90]);
- счет – фактура №11 от 13.02.2006 (далее -[91]);
- инвойс 14/0000139 от 27.06.2005 (далее -[92]);
- инвойс 14/0000292 от 06.12.2005 (далее -[93]);
- инвойс 14/0000245 от 21.10.2005 (далее -[94]);
- инвойс 14/0000180 от 22.08.2005 (далее -[95]);

- инвойс 14/0000209 от 24.11.2003 (далее -[96]);
- инвойс 14/0000146 от 22.09.2003 (далее -[97]);
- инвойс 14/0000100 от 28.07.2003 (далее -[98]);
- инвойс 14/0000082 от 23.06.2003 (далее -[99]);
- инвойс 14/0000034 от 28.04.2003 (далее -[100]);
- инвойс 02/0093X от 18.02.2002 (далее -[101]);
- инвойс 02/0285X от 20.05.2002 (далее -[102]);
- инвойс 02/0699X от 02.12.2002 (далее -[103]);
- письмо от ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее -[104]);
- письмо от ООО "Городской Супермаркет" (далее -[105]);
- письмо от компании "SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A." (далее -[106]);

Представителем правообладателя на заседании коллегии было отмечено то, что представленные документы касаются использования международной регистрации №659898 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2006, заявителем был представлен книга "Международные контракты и расчеты" под ред. Михайлова Д.М., 2006 и отзыв с анализом материалов, представленных в правообладателем в качестве доказательств использования оспариваемого товарного знака. В отзыве заявителя отмечено следующее.

"Рекламные материалы не могут служить подтверждением использования товарного знака правообладателем. Во всех документах в качестве условий доставки товара указан термин "ИНКОТЕРМС" Франко-Завод, что означает то, что продавец считается выполнившим свои обязательства по доставке, если товар был передан им в распоряжение покупателя в помещении продавца. С этого момента покупатель имеет возможность распоряжаться полученным товаром. То есть, товар, маркированный производителем на территории Италии, был введен в гражданский оборот производителем и правообладателем товарных знаков, также на территории

Италии. Таким образом, в момент передачи права собственности на товар произошло исчерпание прав правообладателя на товарный знак. Последовавшее за этим введение товара в гражданский оборот на территории России было произведено другими лицами от собственного имени и за свой собственный счет. Кроме того, счет-фактуры свидетельствуют о дальнейшем переходе права на товар и никак не связаны с правообладателем."

На основании изложенного, заявитель считает недоказанным факт использования товарного знака правообладателем на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с датой (06.08.1996) внесения международной регистрации №659898 в реестр МБ ВОИС правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1 (далее - Закон) и упомянутые Правила.

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 пунктом 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.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

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, производили товары 30 класса МКТУ с маркировкой товарным знаком "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" и реализовывали их на территории Российской Федерации.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является компания SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A. (Italie).

Документы [2]-[10], [12]-[17], [19], [21]-[28], [31]-[43], [46]-[51], [53], [55]-[60], [64], [66], [68], [70], [71], [73], [75], [92]-[103] не содержат сведений о товаре, маркированного оспариваемым товарным знаком.

Относительно сведений, представленных в документе [1] необходимо отметить то, что они носят лишь информативный характер, не свидетельствующий собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени на территории Российской Федерации. Данные материалы могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования правообладателем международной регистрации №659898 знака "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" на территории Российской Федерации.

Документы [77], [79], [81], [83], [85], [87], [89] и [91] являются счетами, выставленными правообладателем компании ООО "ОДЖИ ТК", для оплаты товара, который в дальнейшем может быть поставлен покупателю. Однако в представленных материалах отсутствуют сведения не только о взаимоотношениях между правообладателем и указанной компанией, но и документы, подтверждающие факт дальнейшей реализации товаров.

В документах [65], [67], [69], [72], [74], [76], [78], [80], [82], [84], [86], [88], [90] в качестве отправителя указаны компании ООО "ОДЖИ ТК" и "ИТАЛ-МАРКЕТ С.А.", однако сведений о взаимоотношениях между правообладателем и указанной компанией, или другими лицами, получившими в установленных формах его согласие, не представлено.

Такое согласие правообладателя может быть выражено в различных формах. Например, в форме лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке в

Роспатенте, дистрибьюторского договора, предоставляющего право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным знаком правообладателя, иного гражданско-правового договора, в котором в явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории России.

Документы [104] - [106] касаются лишь декларативных утверждений представителей правообладателя международной регистрации №659898 о том, что компании "ИТАЛ-МАРКЕТ" и "AMERICA-FOOD" уполномочены в качестве дистрибьюторов осуществлять продажу кофе на территории Российской Федерации. Однако в представленных материалах отсутствуют не только дистрибьюторские договоры, но и какие-либо сведения о взаимоотношениях между правообладателем и указанными компаниями, а также документы, подтверждающие факт дальнейшей реализации товаров.

Документы [11], [18], [20], [29], [30], [44], [45]-[52], [54], [63] свидетельствуют лишь о соответствии указанных в них товаров требованиям сертификации, государственным стандартам Российской Федерации.

Таким образом, правообладателем не представлено доказательств того, что в оспариваемый период (с 29.12.2000 по 29.12.2005) правообладатель или лица, получившие в установленных формах его согласие, ввозили приведенные в перечне товары 30 класса МКТУ, маркированные товарным знаком "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" на территорию Российской Федерации.

Следовательно, правообладателем не доказано использование международной регистрации №659898 знака "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" в оспариваемый период.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 29.12.2005, и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №659898 знака "SEGAFREDO ZANETTI Intermezzo" на территории Российской Федерации полностью.