




ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный 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 ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от 18.05.2018, о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным 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 «», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным обозначением, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с белой окантовкой.

Для подтверждения общеизвестности обозначения «» заявителем были представлены следующие материалы:

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

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

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

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

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

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

(7) 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;

(8-16) 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;

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

(18-20) снимки экрана с рекламой;

(21-24) копия страниц печатных изданий «Cosmopolitan» (октябрь 2003 г.), «Beauty» (октябрь 2003 г.), «Hello!» (05.09.2006), «Российская Федерация сегодня» (21.11.2009);

(25) копии писем АО «Медиа Инстинкт», АО «Медиаскоп»;

(26-29) снимки экрана с рекламой;

(30-40) копии актов, счетов, приложений к договору, платежных поручений, товарных накладных, фотоотчетов о рекламных мероприятиях, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.;

(41-45) распечатки из сети Интернет;

(46) копия писем ООО «Ипсос Комкон»;

(47) сведения о регистрации лицензионных договоров; копия лицензионного договора от 11.02.2010;

(48) сведения из финансового отчета Ferrero International S.A. по состоянию на 31.08.2017 с частичным переводом на русский язык;

(49) фотографии упаковок продукции «Raffaello», произведенной в 2015 году;

(50-53) макеты упаковок;

(54) 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);

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

(56) письмо-подтверждение от ЗАО Ферреро Руссия, что оно входит в группу компаний Ферреро;


(57) чек на покупку конфет;

(58) упаковка от 09.08.2019;

(59) Письмо к ЗАО Ферреро Руссия о высоком спросе на продукцию;

(60) Фотографии стендов с продукцией из торговых сетей;

(61) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2020 года по делу № СИП-196/2019, на 28 л.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 14.12.2018 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 18.05.2018, о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным 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».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2019 года по делу №СИП-196/2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил: решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2019 по делу № СИП-196/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности без удовлетворения.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам заявление, поступившее 18.05.2018, было рассмотрено повторно.

В дополнение к ранее представленным материалам в Роспатент 30.01.2020 поступили следующие материалы:

(Приложение 56) письмо-подтверждение от ЗАО Ферреро Россия, что оно входит в группу компаний Ферреро;

(Приложение 57) чек на покупку конфет;

(Приложение 58) упаковка от 09.08.2019;

(Приложение 59) Письмо к ЗАО «Ферреро Россия» о высоком спросе на продукцию;

(Приложение 60) Фотографии стендов с продукцией из торговых сетей;

(61) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2020 года по делу № СИП-196/2019, на 28 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2020, было принято решение перенести заседание коллегии по ходатайству заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2020, изучив материалы дела было принято решение об отказе в удовлетворении заявления, поступившего 18.05.2018. Вместе с тем, в соответствии с резолюцией Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности было принято решение повторно рассмотреть заявление от 18.05.2018 о признании обозначения, используемого в

качестве товарного знака, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на заседании коллегии 04.06.2020.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.06.2020, изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегией было удовлетворено ходатайство заявителя о смене адреса местонахождения заявителя, а также было установлено следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (18.05.2018) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

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 ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) 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.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении, свидетельствует о следующем.

В материалах дела представлены документы, подтверждающие, что кондитерские изделия «Raffaello», реализуемые на территории Российской Федерации, производились в различные периоды времени различными компаниями.

Первоначально, они производились компанией «Ферреро Ардени» под контролем правообладателя, затем – компанией «Ферреро Польшка сп. зо.о» по договору о совместной деятельности с правообладателем (Приложение 4). С 2010 года кондитерские изделия «Raffaello» производятся компанией ЗАО «Ферреро Россия» на территории Российской Федерации по лицензионному договору (Приложение 47). Компания «Соремартек С.А.», «Ферреро Польшка сп. зо.о»,

«Ферреро Ардени», ЗАО «Ферреро Россия» входят в одну группу компаний (Приложение 48).

Кондитерские изделия «Raffaello» производятся на одних и тех же фабриках, принадлежащих исключительно компаниям группы «Ферреро», с единой системой контроля качества и стандартов использования товарных знаков.

Обозначение «Raffaello» было разработано в 1989 году для маркировки кондитерских изделий иностранным лицом SOREMARTEC S.A. (Бельгия), правопреемником которого на основании договора передачи прав на интеллектуальные права по всему миру является заявитель. Кондитерские изделия, маркированные обозначением «Raffaello», присутствуют на российском рынке по меньшей мере с 1996 года, что подтверждается многочисленными транспортными накладными, договорами поставки. (Приложения 2, 7-16) При этом дистрибьюторами этой продукции являлись различные компании, входящие в группу компаний Ferrero (Ферреро), в которую также входит и заявитель.

В 2013 году в результате реорганизации иностранного лица SOREMARTEC S.A. (Бельгия) было образовано иностранное лицо SOREMARTEC S.A. (Люксембург).

Согласно договору (за № РД0169074 от 13.03.2015) между названными лицами, все права на интеллектуальную собственность перешли компании SOREMARTEC S.A. (Люксембург), соответствующие изменения были внесены и в лицензионный договор с обществом ЗАО «Ферреро Россия» (Приложение 47).

Конфеты маркированные обозначением «Raffaello», реализовывались в многочисленных населенных пунктах Российской Федерации в значительном объеме (в общей сложности, более 21 200 000 килограммов продукции), а именно 75670, 25 центнеров в 2014-2015 годах, 69325.89 центнеров в 2015-2016 годах, 71638, 07 центнеров в 2016-2017 годах (Приложение 6 копия письма ЗАО «Ферреро Россия» об объемах продаж кондитерских изделий «Рафаэлло» за период 01.09.2014-01.09.2017).


Договоры поставки и товарные накладные (Приложения №№ 8-16 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) касаются кондитерских изделий, в том числе конфет, маркируемых заявленным обозначением.

На каждой упаковке конфет «Raffaello» содержится информация о правообладателе товарных знаков Raffaello, Confetteria Raffaello (Приложение 49).

Среди магазинов, осуществляющих реализацию конфет «Raffaello», известные ритейлеры рынка Российской Федерации (Торговый Дом Перекресток, ВІLLA).

В сетевых каталогах и буклетах (Приложение 17) магазинов, реализующих продукцию «Raffaello», представлены фотографии товара, маркированного обозначением со словесным элементом «Raffaello».

В материалы дела представлены материалы, свидетельствующие, что заявителем на его продукции в течение длительного времени интенсивно используется комбинированное обозначение «».

Из представленных материалов следует, что сведения о заявителе и товаре «кондитерские изделия, а именно конфеты», маркируемом заявленным обозначением, рекламного и информационного характера присутствуют в различных каталогах, брошюрах, справочниках.

Реклама конфет «Raffaello» осуществлялась на страницах популярных периодических изданий за 2003, 2006 и 2009 : журнал Cosmopolitan октябрь 2003; журнал Beauty октябрь 2003 года; журнал Hello сентябрь 2006 года; журнал Российская Федерация сегодня ноябрь 2006 (Приложения 21-24).

В целях продвижения на рынке кондитерских изделий заявитель ведёт активную рекламную и маркетинговую деятельность всеми известными формами и методами, затрачивая на это много материальных и финансовых ресурсов. Из представленных документов следует, что на проведение рекламной компании продукции обозначения «Raffaello» компанией и ее аффилированными лицами было

затрачено более 720 000 000 руб., при этом реклама осуществлялась в печатных изданиях, на телевидении и в сети Интернет, посредством проведения спонсорских мероприятий и промо-акций. Около 182 000 000 млн. рублей в 2014 году, 335 000 000 млн. рублей в 2015 году, около 178 000 000 млн. рублей в 2016 году, около 30 000 000 млн. рублей в 2017 году (Приложение 25).

Письмо ОА «Медиаскоп» подтверждает размещение рекламных роликов продукции «Raffaello» на телевидении в период с 2014 по 2017 (Приложение 26).

Компания ЗАО «Ферреро Руссия» также осуществляла продвижение продукции «Raffaello» путем участия в массовых мероприятиях в качестве спонсора.

В материалы дела представлены договоры на оказание комплексных маркетинговых, рекламных услуг, связанных с проведением конкурсов и маркетинговых исследований рынка; разработкой рекламных концепций, роликов, дизайнов макетов упаковки для конфет маркированных комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «Raffaello»; оказанием услуг по мерчендайзингу с целью продвижения на рынке, стимулирования продаж, улучшения имиджа и повышения узнаваемости продукции, маркированной комбинированным обозначением (Приложения 29-39, 49-53).

Также из представленных документов следует, что заявителем осуществлялась активная реклама конфет «Raffaello» в сети интернет, что подтверждается Приложением 44.

Таким образом, заявитель проводит активную и интенсивную рекламную кампанию, которая охватывает значительный период времени, является активной, рассчитана на неограниченный круг лиц и способствует признанию комбинированного обозначения «Raffaello» общеизвестным товарным знаком.

Как следует из материалов социологического опроса 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 (Приложение 54), обозначение

«» известно всем респондентам, на 1 декабря 2015 года 98%

опрошенных было известно это обозначение (стр. 15 отчета, диаграммы 1 и 2). Большинство потребителей познакомились с этим обозначением в период с 2000-2003 годах (стр. 15 Отчета, диаграмма 3).

При этом 98% потребителей на декабрь 2015 года связывали указанное обозначение с кондитерскими изделиями (на дату проведения опроса – 99%) (страница 17, диаграмма 5). Согласно опросу, на декабрь 2015 года 76% потребителей знали данное обозначение не только из рекламы, но и хотя бы раз покупали кондитерские изделия, маркированные данным обозначением (на дату проведения опроса 95% потребителей имели непосредственный опыт покупки таких изделий) (страница 18, диаграмма 6 и 7).

На 1 декабря 2015 года 59% потребителей знали, что кондитерские изделия «Raffaello» производятся компанией ЗАО «Ферреро Россия» и 56% потребителей считали, что правообладателем является именно компания Серемартек С.А., Люксембург.

Из представленных доказательств можно прийти к выводу, что испрашиваемое в качестве товарного знака комбинированное обозначение со словесным элементом «Raffaello» в результате длительного и интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товара 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты» заявителя.

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

удовлетворить заявление, поступившее 18.05.2018 о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 22 августа 2017 года в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты» на имя Серемартек С.А. Люксембург (LU).