

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС), рассмотрела заявление от 04.05.2006 Общества с ограниченной ответственностью «Одинцовская кондитерская фабрика», Россия (далее – заявитель) о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «А.КОРКУНОВ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, при этом установила следующее.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.05.2006 о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «А.КОРКУНОВ» (далее – обозначение) общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ — «конфеты, шоколад». В заявленном комбинированном обозначении словесный элемент «А.Коркунов» выполнен печатными буквами русского алфавита, с частичной прорисовкой букв тонкой линией, оригинальным видом шрифта, и расположен в изобразительном элементе представляющего собой прямоугольник со срезанными углами. Над серединой верхней части прямоугольника расположена буква «К» в овале, окантованная фигурной рамкой, по бокам которой выполнены изобразительные элементы в виде листьев. Обозначение выполнено в коричневой, светло-коричневой, красной, светло-желтой, белой цветовой гамме.

В подтверждение общеизвестности данного обозначения заявителем представлены следующие документы:

- Статья из журнала «The Russia Journal», ноябрь 1999, с переводом;
- Договор купли-продажи от 01.12.1999;
- Устав общества с ограниченной ответственностью «Одинцовская кондитерская фабрика» в редакции 1999 г., в редакции 2000 г., в редакции 2005 г. и в редакции 2006г.;
- Изменения к Уставу от 17.12.2000 г. и от 20.06.2002 г.;

- Решение № 1 единственного учредителя ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» от 07.09.1999 г.;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 04.09.2002 г., информационное письмо об учете в ЕГРПО от 14.03.2005 г.;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.09.2002 г.;
- Свидетельства о регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент заявленного обозначения, в других странах;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Брэнд Примьер» в редакции 1999 г.;
- Свидетельство от 22.07.2004 г. выданное министерством торговли, промышленности и туризма республики Кипр с апостилом о составе директоров компании Brend CORPORATE INVESTMENT LIMITED;
- Свидетельство от 22.07.2004 г. выданное министерством торговли, промышленности и туризма республики Кипр с апостилом об изменении названия компании;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭС-ЭЙ Консалтинг» в редакции 1999 г.;
- Договор уступки от 31.05.2000 г.;
- Лицензионный договор от 19.12.2000 г.;
- Информационное письмо от 01.02.2006;
- Копии сертификатов соответствия на 42 листах за период с 29.09.1999 по 12.09.2005;
- Гигиенические заключения на продукцию за период с 28.09.1999 по 21.05.2003 на 10 л.;
- Сведения о деятельности ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» на 2 л.;
- Соглашение об эксклюзивной дистрибуции ООО «АРС-ФУДС» от 09.10.2000 г. копия на 4л.;
- Соглашение об эксклюзивной дистрибуции ООО «ПРЕМИУМ-ФУДС» от 08.10.2004 г. копия на 4л.;

- Дистрибьюторский договор от 01.01.2005 г. копия на 8 л.;
- Сведения об объемах продаж шоколадных конфет и шоколада от 01.02.2006 на 2 л.;
- Каталог продукции и упаковки шоколадных конфет и шоколада, маркированных обозначением «А.Коркунов»;
- Фотографии уличной рекламы продукции в количестве 9 шт.;
- Каталоги и книги;
- Данные о продажах и копии счетов о поставках по России с 1995 года;
- Публикации в периодических изданиях на 52 л.;
- Сведения об участии в выставках и полученных наградах продукции, маркированной обозначением в период с 1999 по 2005 г. на 2 л.;
- Копии дипломов различных Международных и национальных выставок и ярмарок на 21 л.;
- Издание «Лучшие менеджеры Подмосковья» за период с 2000 по 2003 гг. копия на 5 л.;
- Издание «Супербренды. Бренды –лидеры России» копия на 5 л.;
- Договор на оказание спонсорской помощи № 16 от 16.04.2002 г., № 26/03 от 26.03.2003, № 1М от 10.11.2003, №с 123 от 26.10.2004 гг. копии на 26 л. «Большая советская энциклопедия», 1973 г.;
- Договор об оказании рекламных услуг на «ОРТ» № 78-217 от 16.11.1999 г. копия на 3 л., Соглашение об оказании рекламных услуг на «НТВ», «ТВЦ», «ТВ-6» № 2 от 26.11.1999 г. копия 2 л.;
- Реклама в различных буклетах, фотографии размещения рекламы на улицах различных городов;
- Сведения о затратах на рекламу на 1 л.;
- Результаты социологических опросов;
- Договоры на рекламу № 24 от 29.09.2000г., № 4Ш от 06.08.2002, № 75-05/2004 от 25.05.2004, № 05/02 от 05.02.2002 г., №б/н от 01.09.2001 , № б/н от 15.05.2002, № 84/РБ/02 от 12.09.2002, № ДЗ/06/66 от 06.11.2003, № 12/10 от 12.10.2004, № 10-03 от 10.03.2005, № 10-03 от 15.03.2005копии на 18 л.;

- Фотоотчет за ноябрь 2002 г.;

- Информационная справка по группе компаний «А.Коркунов» от 20.11.2006 г. на 1 л.;

- Письмо ООО «Брэнд Примьер» на 1 л.;

- Письмо ООО «ЭС – Эй Консалтинг» с приложениями на 14 л.;

- Письмо ООО «Премииум-Фудс» с приложениями на 5л..

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.05.2006 о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «А.Коркунов» общеизвестным в Российской Федерации.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 №38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за №2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 №33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод

другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции, и использующиеся для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19² Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в

соответствии с пунктом 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 04.05.2006, показал, обозначение, для которого испрашивается статус общеизвестного обозначения в Российской Федерации представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «А.Корукунов», который выполнен заглавными буквами русского алфавита в белом цвете. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник со скошенными углами, окантованный тонкими линиями светло-желтого и коричневого цвета. В середине верхней грани прямоугольника расположена буква «К» в овале красного цвета, окантованный фигурной рамкой, выполненной в светло-коричневых и светло-желтых тонах, по боковым сторонам которого расположено стилизованное изображение листьев. Статус общеизвестного товарного знака испрашивается обозначению в отношении товаров 30 класса МКТУ – «конфеты, шоколад».

Представленные материалы свидетельствуют о том, что с сентября 1999 года начался выпуск продукции, маркированный заявленным обозначением. Первоначально товарные знаки, в состав которых входит заявленное обозначение принадлежали юридическим лицам, входящим в группу компаний под управлением А.Н. Коркунова.

Заявитель (ООО «Одинцовская кондитерская фабрика») на основании лицензионного договора, заключенного с ООО «ЭС-ЭЙ Консалтинг», осуществлял маркировку производимой им шоколадной продукции, товарными знаками, включающими в своем составе и обозначение, в отношении которого испрашивается статус общеизвестного товарного знака.

Реализация данной продукции осуществлялась через компании ООО «Брэнд Премьер» и ООО «ЭС-ЭЙ Консалтинг». Необходимо отметить, что данные компании являются аффилированными и входят в группу компаний «А.Коркунов».

Распространение продукции под товарным знаком "А.Коркунов" производится с 1999 года по всей территории России, включая такие регионы, как Москва, Московская область, Дальневосточный ФО, Сибирский ФО Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Юг России, а также в следующих зарубежных странах - Казахстане, Украине, Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, США, ФРГ, Монголии, Узбекистане.

Объем реализации товаров в Российской Федерации составил:

в 1999 году — 80,7 тонн,

в 2000 году — 1721 тонн,

в 2001 году — 5938 тонн,

в 2002 году — 4938 тонн,

в 2003 году — 4572 тонн,

в 2004 году — 5960 тонн.

Таким образом, знание российскими потребителями заявителя и выпускаемой им шоколадной продукции – конфет и шоколада составляет более пяти лет, что

позволяет сказать о значительном на дату признания (31.12.2003) признании обозначения общеизвестным в периоде использования обозначения.

Узнаваемость заявителя и его продукции определенным образом достигнута за счет его активной рекламной деятельности, так заявитель в период с октября 1999 начал проводить активную рекламную акцию, направленную на продвижение продукции, маркированной комбинированным обозначением «А.Коркунов», на центральном телевидении на каналах ОРТ, ОРТ-регион, НТВ, НТВ+, ТНТ, ТВ-6, Московия, Интерфакс-ТВ и в средствах массовой информации.

Заявитель являлся спонсором при проведении «Восьмой Торжественной Церемонии вручения национальной профессиональной телевизионной премии «ТЭФИ-2002», Четвертого международного конкурса юных пианистов им. Ф.Шопена» и т.д., результатом чего стало размещение рекламно-информационных щитов и растяжек с информацией о заявителе и его продукции, маркированной заявленным обозначением, на всех пресс-конференциях, проводящихся в рамках вышеуказанных мероприятий.

Высокая степень информированности российских потребителей о заявителе и его продукции складывалась также путем участия продукции заявителя в различных международных выставках и ярмарках (Продэкспо-2000, «WORLD FOOD MOSCOV», «Продукты года- 2001», «Лучший продукт года 2002, 2003» и д.р.), где она награждалась дипломами.

Затраты заявителя на рекламу продукции составили:

в 1999 году- 359141 руб.

в 2000 году- 3905541 руб.

в 2001 году – 3788801 руб.

в 2002 году – 9679144 руб.

в 2003 году – 32666850 руб.

в 2004 году – 70234926 руб.

в 2005 году 102130792 руб.

Вывод об известности комбинированного обозначения со словесным элементом «А.Коркунов» подтверждается результатами социологического опроса

общественного мнения, который был проведен Аналитическим Центром Юрия Левады.

Из материалов социологического опроса следует, что словесное обозначение «А.КОРКУНОВ» известно 70% опрошенных, а среди покупателей конфет и шоколада - 83% опрошенных. Из числа опрошенных, знающих это обозначение, 97% опрошенных правильно определили продукцию, маркированную этим обозначением, при этом товары, не относящиеся к кондитерским изделиям, практически не назывались. Из числа опрошенных, 74% правильно указали графическое выполнение и цветовую гамму заявленного обозначения, а среди покупателей шоколада и шоколадных конфет доля правильно опознавших заявленное комбинированное обозначение составила 86%. Доля знающих заявленное обозначение от 2 до 4 лет составила 66%, а 20% опрошенных указали, что знают его более 5 лет, т.е., учитывая период проведения исследования (октябрь 2005г.), не менее 86% опрошенных знали заявленное обозначение на 31.12.2003г.

Большинство российских потребителей (76%) покупали товар, маркированный заявленным обозначением, из них 71% покупали товар более 2 лет. При этом 34%, знакомых с заявленным обозначением, уверено называют изготовителя товара - ООО «Одинцовская кондитерская фабрика». Наибольшим спросом из широкого ассортимента продукции, маркированной заявленным обозначением, пользуются различные виды шоколада (69%), шоколадные наборы «Монти» (27%), «Портобелло» (21%), «Демонте» (17%), «Арриеро» (16%) и другие виды конфет, маркированные заявленным обозначением.

По результатам проверки заявленного обозначения на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не выявлено оснований, препятствующих признанию указанного товарного знака в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

По результатам проведенного анализа представленных фактических данных можно сделать вывод о широкой известности на 31.12.2003 комбинированного обозначения со словесным элементом «А.Коркунов», используемого ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» в отношении товаров 30 класса МКТУ — «конфеты, шоколад».

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом и Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.05.2006, признать обозначение со словесным элементом «А.Коркунов» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2003 на имя ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» в отношении товаров 30 класса МКТУ — «конфеты, шоколад».