

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 от 15.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 852825, поданное Открытым акционерным обществом «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация знака «ACTIVIA» с конвенционным приоритетом от 23.04.2004 произведена Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.10.2004 за № 852825. Владельцем знака по международной регистрации № 852825 является COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Франция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 852825 представляет собой изобразительное обозначение в виде круга зеленого цвета с желтым окаймлением, внутри которого расположено стилизованное изображение фрагмента женского силуэта. В нижней части знака расположено изображение стрелки, направленной вниз.

На территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 852825 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 852825 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.06.2011 с приложением копии заявления от 15.06.2011.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 852825 лицом, подавшим заявление, представлено возражение против предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку по свидетельству №433543 на имя лица, подавшего заявление (ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания») [1].

Рассмотрение заявления от 15.06.2011 неоднократно переносилось для предоставления правообладателю дополнительного времени, необходимого для сбора доказательств использования знака «ACTIVIA».

В качестве доказательств использования знака «ACTIVIA» на территории Российской Федерации правообладателем представлены следующие материалы:

- Лицензионный Договор между компанией ООО «Данон Индустрия» и компанией COMPAGNIE GERVAIS DANONE (далее – «Компани Жерве Данон») от 30.12.2005 [2];

- Счёт №8020001464 от 02.03.2011 и Акт согласования размера вознаграждения Лицензиара за январь-декабрь 2010 г. по Лицензионному Договору от 30.12.2005 [3];

- Счёт фактура № 8020001309 от 15.02.2010 и Акт согласования размера вознаграждения Лицензиара за январь-декабрь 2009 г. по Лицензионному Договору от 30.12.2005 [4];

- Свидетельство DANONE от 18.08.2011 г. о контроле над компанией ООО «Данон Индустрия» с приложением Выписок из торгового реестра в отношении компаний Группы Данон [5];

- Переписка о юридическом оформлении продукта «Активиа семейная» и утверждении весеннего рекламного ролика «Активиа» [6];

- Протокол Собрания «Маркетинговые коммуникации в России» от 29 апреля 2011г [7];

- Аффидевит от 22.11.2011г. об использовании ООО «Данон Индустрия» товарных знаков №№ 790961, 763921, 852825, 893078, 852825, 760650 и 752427, подписанный Яном Сирера (директором по международному маркетингу компании Данон сосъете аноним) [8];

- Информационное письмо TNS Media Intelligence о размещении рекламы продукции «Активиа» за период 01.01.2008-21.11.2010 [9];

- Запрос в ООО «Медиа Плэннинг Групп» от ООО «Данон Индустрия» о подтверждении факта заключения сделок на размещение рекламы, содержащей

информацию о товарных знаках 790961, 763921, 852825, 893078, 852825, 760650 и 752427 от 15.08.2011 [10];

- Оригинал справки-ответа ООО «Медиа Плэннинг Групп» на запросу ООО «Данон Индустрия» от 15.08.2011 о размещении ООО "Данон Индустрия" рекламы в январе - июне 2011 года (с доверенностью на подписанта) с приложением размещавшихся рекламных материалов (на диске) [11];

- Договор на предоставление консультативных и рекламных услуг между ООО «Данон Индустрия», ООО «Нутриция», ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ООО «Медиа Плэннинг Групп» от 01.01.2011 [12];

- Рекламные материалы (журналы «Теленеделя» от мая 2011г., «Теленеделя» от февраля 2010 г. и «Караван историй» от марта 2010г., рекламные плакаты) [13];

- Справка от ООО «Данон Индустрия» от 24.01.2011 о реализации продукции под товарным знаком «Активиа» и о расходах на рекламу [14];

- Образцы упаковок продукции "Активиа" от 09.08.2010, 26.02.2011, 27.05.2011, 28.05.2011 [15];

- Фотография на образец упаковки Фреш йогурта-сока [16];

- Выписка из Всемирной базы данных новых продуктов «Минтел» от 24.08.2011г. относительно продукции «Активиа» (с нотариально заверенным переводом) [17];

- Сертификаты соответствия на продукцию (на 9-ти листах) [18];

- Справка от ООО «Данон Индустрия» от 31.08.2011 о выпускавшейся в период с 06.2009 по 31.08.2011 продукции, маркированной товарным знаком «Активиа» [19];

- Справка-ответ ЗАО «Эй Си Нильсен» на запрос ООО «Данон Индустрия» от 08.10.10 о долях брендов Активиа, Актимель, Растишка, Данон (Core Blue) в категории «свежая молочная продукция» за период 2005-2009 гг. [20];

- Письмо генеральному директору ООО «Данон Индустрия» Томасу Ройтеру от ООО «Медиа Плэннинг Групп», подтверждающее заключение договоров на размещение рекламы бренда Активиа [21];

- Договор № 2006/RE от 01.01.2006 между ООО «Данон Индустрия» и Emsur Polska, Sp.z.o.o (Польша) на покупку ламинированной бумаги и этикеток [22];

- Акты сдачи-приемки работ (услуг) к Договору № 2006/RE от 01.01.2006: №14/2011, №4/2011, №25/2010 (№ заказа 4500287669), №25/2010 (№ заказа 4500298323), №24/2010, №23/2010 [23];

- Дополнительные соглашения №2 (от 01.01.2008) и №3 (от 01.01.2009) к Договору № 2006/RE от 01.01.2006 [24];

- Договор № DI/2006/044 от 22.02.2006 между ООО "Данон Индустрия" и Emsur Polska, Sp.z.o.o (Польша) на покупку ламинированной бумаги и этикеток со справкой компании Emsur Polska, Sp.z.o.o (Польша) о том, какие крышки и этикетки производились и поставлялись ООО "Данон Индустрия" в 2009 - 2011гг. [25];:

- Договор Поставки № I I I -063/10 019305 от 26.07.2010 г. между ООО «Данон Индустрия», ООО «РиоМаркет» и товарные накладные к нему от 24.05.2011, 17.02.2011, 07.01.2011 [26];

- Договор Поставки № 019428 от 26.07.2010 г. между ООО «Данон Индустрия» и ООО «Питерское» и товарные накладные к нему от 21.05.2011, 09.03.2011, 26.01.2011 [27];

- Договор поставки продовольственных товаров № 736/201 от 29.07.2010 между ОАО «Седьмой континент» и ООО «Данон Индустрия» и товарные накладные к нему от 06.05.2011, 09.02.2011, 03.01.2011 [28];

- Дистрибьюторское соглашение от 01.03.2009 между ООО «Данон Индустрия» ООО «Партнёр и К» и товарные накладные к нему от 07.04.2011, 20.01.2011,17.01.2011 [29];

- Договор поставки от 30.12.2010 г. между ООО «Данон Индустрия» и ООО «Супермаркет «Алые Паруса» и товарные накладные от 10.01.2011, 21.01.2011, 30.01.2011 [30];

- Договор поставки №01-6/7528-ТД от 01.08.2010 г. между ООО «Данон Индустрия» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и товарные накладные к нему от 25.09.2010, 11.09.2010, 13.09.2010 [31];

- Дистрибьюторское соглашение от 01.03.2009 г. между ООО «Данон Индустрия» и ООО «Данилевер Групп» и товарно-транспортные накладные к нему от 18.04.2010, 15.04.2010 [32];

- Договор № Н 1191 от 01.06.2010 г. между ООО «Данон Индустрия», ООО «Ашан», ООО «Атак» и товарные накладные к нему от 30.08.2010, 29.08.2010 [33];

- Отчёт агентства IPSOS Russia от 26.11.2010 о «Проведении серий потребительских интервью» [34];

- Отчёт ВЦИОМ «Определение возможности введения в заблуждение потребителей относительно производителей йогуртов «Био Макс» и «Активиа», Москва, 2010 г. [35];

- Статьи из Интернета за период 2009-2011гг. относительно продукции «Активна», реализуемой в России [36].

В отзыве также отмечено то, что указанные выше документы, подтверждающие факт известности товарного знака потребителю, относятся к 3-х летнему периоду, предшествующему дате подачи Заявителем заявления о досрочном прекращении товарного знака № 852825, что означает присутствие в указанное время товаров «ACTIVIA» с нанесенным на них товарным знаком № 852825 на российском рынке.

При этом правообладатель просит делопроизводство по заявлению компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 852825, принадлежащей Компани Жерве Данон (Сосьете аноним), в связи с его неиспользованием прекратить ввиду отсутствия заинтересованности лица, подавшего заявление.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2011, представителем правообладателя представлено пояснение относительно того, что знак изначально разрабатывался со словесным элементом «ACTIVIA», выполненным латинским шрифтом, а использовался в условиях рынка на территории Российской Федерации – «АКТИВИА», выполненным в кириллице.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.06.2011 включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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: 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.

С учетом даты поступления заявления 16.06.2011 срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 16.06.2008 по 15.06.2011 включительно.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, проиллюстрирована на заседании коллегии 15.12.2011 и основана на следующем.

Лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительного права на товарный знак «BIO MAX» по свидетельству №433543, широко используемый на этикетках товаров, производимых и реализуемых на территории Российской Федерации. Основанием для подачи заявления о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №852825 является ранее поданное возражение от компании COMPAGNIE GERVAIS DANONE о сходстве до степени смешения международной регистрации №852825 знака «ACTIVIA» и товарного знака «BIO MAX» по свидетельству №433543.

При этом также была представлена справка по состоянию на 19.08.2011 (за период 2008 – 2011 гг.), которая подтверждает осуществление компанией ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» значительных объемов продажи продукции «BIO MAX» (йогурта, творога фруктового, кефира, ряженки, молока стерилизованного, тана негазированного), то есть товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны знака «ACTIVIA» в отношении товаров 29 класса МКТУ. Что касается товаров 30 и 32 классов МКТУ, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованности в отношении этих товаров, поскольку хозяйственная деятельность компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» связана с молочной продукцией (производство йогуртов, творога,

молока, кефира), ввиду чего правообладателю необходимо доказать использование оспариваемого знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 852825 представляет собой круг зеленого цвета с желтым окаймлением, внутри которого расположено стилизованное изображение фрагмента женского силуэта. В нижней части знака расположено изображение стрелки, направленной вниз.

Анализ представленных правообладателем документов [2] - [36] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации знака по международной регистрации №852825 в отношении только части товаров 29 класса МКТУ в указанный выше срок. Правообладателем оспариваемого знака является компания «Компани Жерве Данон» (Франция).

Правообладатель «Компани Жерве Данон» согласно представленным материалам [5] входит в группу «ДАНОН» - одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания и признанного лидера в производстве молочных продуктов. Как следует из представленных материалов [2], правообладатель заключил соглашение с компанией ООО «Данон Индустрия», согласно которому правообладатель предоставляет последней право использовать в хозяйственной деятельности оспариваемый товарный знак для маркировки товаров, указанных в приложении №1 к документу [2]. Согласно документам [2] - [8], [18] - [20] под контролем правообладателя товарного знака компания ООО «Данон Индустрия» осуществляет использование товарных знаков и сопутствующей технологии, связанной с производством, разработкой, контролем качества, испытанием, хранением, транспортировкой, дистрибьюцией и продажей на территории Российской Федерации продуктов, маркированных данным товарным знаком. На протяжении многих лет компания «Данон-Индустрия» (документы [9] - [14], [19] - [33], продукция [15, 16]) осуществляет производство товаров 29 класса МКТУ, маркируемых оспариваемым знаком (йогурты, творожки и др.), осуществляет их широкую рекламу и имеет значительные товарообороты на территории Российской Федерации.

С целью продвижения продукции под оспариваемым знаком на территории Российской Федерации компанией ООО «Данон Индустрия» были заключены дистрибьюторские соглашения с фирмами ООО «Даниливер Групп», ООО «Партнер и К» (документы [32], [33]) на поставку товаров, маркированных товарными знаками компании «ДАНОН», в том числе, оспариваемым товарным знаком. Товар компании «ДАНОН»

также поставлялся различным фирмам (документы [28] -[31]), в частности ООО «Супермаркет «Алые Паруса», ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и др. Кроме того, как следует из документов [6] - [13], [14], [17], [20] - [25], компанией ООО «Данон – Индустрия» осуществлялись огромные вложения в разработку этикеток, проводилась широкая рекламная кампания в России относительно продукции, маркируемой оспариваемым знаком.

Оценивая представленные правообладателем документы в их совокупности, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о введении товаров, маркируемых оспариваемым знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации под контролем правообладателя компанией ООО «Данон Индустрия» (документы [26] - [33]) . При этом коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание то, что оспариваемый знак используется на товаре с некоторыми изменениями, однако в рекламных материалах ([9], [11], [16]) знак представлен в том виде, как он зарегистрирован.

Информация о товаре (творожках, йогуртах ложковых и питьевого с различными фруктами, кисломолочные напитки), маркируемом оспариваемым знаком размещалась в СМИ [13] и в сети Интернет [36]. Согласно фотографиям [16], образцам продукции [15] продукция компании «ДАНОН» была маркирована оспариваемым товарным знаком. При этом товары, маркируемые оспариваемым товарным знаком, с нанесением на упаковку оспариваемого знака в сочетании с логотипом «DANON» акцентируют на себе внимание потребителей, уже знакомых с продукцией компании ДАНОН.

Таким образом, использование знака по международной регистрации №852825 в указанный в заявлении период следует признать доказанным в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés». В отношении остальных позиций перечня товаров 29 класса МКТУ оспариваемого знака по международной регистрации №852825 доказательства использования товарного знака не были представлены.



В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода об использовании знака «ACTIVIA» по международной регистрации №852825 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.06.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 15.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 852825 в отношении товаров 29 класса МКТУ «Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes; conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; beurre, huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles; compotes de fruits, mélanges de fruits, purées de fruits.».**