

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Экспериментально-консервный завод «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» (ОАО «Лебедянский») (далее – заявитель) о признании товарного знака по свидетельству №215856 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №215856 зарегистрирован на имя заявителя в отношении товаров 5, 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства

Товарный знак представляет собой выполненную на черном фоне букву «Я», причем буква «Я» выполнена оригинальным шрифтом, создающим впечатление металлической буквы с окантовкой в виде фасочки, нижняя часть буквы имеет форму листочка с разделенной центральной частью. Знак выполнен в черно-серо-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.03.2006 о признании товарного знака по свидетельству №215856 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.2004 в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые соки и фруктовые напитки».

Заявление обосновано следующими доводами:

1. ОАО «Лебедянский» существует более 35 лет. В результате успешной стратегии развития ОАО «Лебедянский» с 1999г. за 5 лет из небольшого регионального предприятия превратилось в ведущего производителя соков в России. Сейчас компания входит в десятку крупнейших производителей соков в мире.

2. Впервые товарный знак в виде комбинированного обозначения «Я» появился в начале 2000г. С 2000г. заявитель постоянно использует этот товарный знак для маркировки своих товаров с 2000 по 2004г.
3. Заявителем разработана и зарегистрирована серия знаков, включающих элемент «Я»: свидетельства №№205746, 215856, 230346, 229524, 229525, 230045, 207181, 244045, 264722, 272198, 273304, 272680, 287226, 281521.
4. Соки и напитки, маркированные товарным знаком «Я», неоднократно удостоивались медалей и дипломов на российских и международных выставках.
5. По данным социологического опроса, проведенного в сентябре-октябре 2005г., 94% потребителей знакомы с товарным знаком «Я», 78% знали комбинированный товарный «Я» на 31.12.2004.
6. Согласно справки «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» на август-сентябрь 2005 ОАО «Лебедянский» занимает 30,7% рынка соков в литрах и 32% рынка – в рублях.
7. Приведенные данные свидетельствуют о росте объемов производства и ассортимента продукции под знаком «Я» и распространении продукции, маркированной указанным товарным знаком, на территории России, Украины, Беларуси, Азербайджана.
8. Данные социологического опроса показали высокий уровень знания потребителями соков и напитков, маркированных комбинированным знаком «Я», поскольку они реализуется в крупнейших городах Российской Федерации, о чем свидетельствует численная дистрибуция (процентное соотношение количества торговых точек, в которых встречается указанная продукция, к общему количеству торговых точек): Москва – 31,4, Санкт-Петербург – 23,7, Екатеринбург – 36,7, Владивосток 0 36, Красноярск – 42,5, Воронеж – 37,7, Краснодар – 41,6 и т.д.
9. Заявитель постоянно рекламирует свои товары под товарным знаком «Я» в средствах массовой информации, в телерекламе, в сети Интернет, а также посредством уличных рекламных щитов. Так затраты на рекламу товарного знака «Я» составляли в 2003г. – 123 054 738 руб., в 2004 – 114 982 115руб.

10. Ценность товарного знака, которая зависит от рейтинга маркируемого им товара и наиболее объективно устанавливается по объему продаж и затрат на рекламу, по оценке специалистов компании Interbrand Zintzmeier & Lux AG на 2005г. составляет 3 568 млн. руб. (125 000 000 \$ США) и не может быть подвергнута сомнению.
11. Товарный знак по свидетельству №215856 заявлен на регистрацию по международной процедуре (международная регистрация №827201) в Китай и Корею, что свидетельствует о продвижении вышеуказанного товарного знака на зарубежный рынок и повышении его правовой защищенности.
12. Высокая репутация товарного знака подтверждается наградами, которыми удостоена продукция ОАО «Лебедянский», маркированная товарным знаком «Я», на различных выставках.
13. Высокая репутация товарного знака среди потребителей вытекает из данных социологического исследования, которые показали, что 78% респондентов знали о существовании товарного знака «Я» для маркировки соков на конец 2004г., и 45% опрошенных знали, что правообладателем товарного знака является ОАО «Лебедянский».

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству №215856 заявителем представлены следующие документальные сведения:

- копии товарного знака по свидетельству №215856 на 1 л. [1];
- распечатка сайта www.fips.ru (свидетельство №215856), на 2 л. [2];
- распечатка сайта www.fips.ru (свидетельства №№205746, 215856, 230346, 229524, 229525, 230045, 207181, 244045, 264722, 272198, 273304, 272680, 287226, 281521) на 23л. [3];
- распечатка сайта www.wipo.int (международные регистрации №№3827201, 774238 на 3л. [4];
- копии дипломов с выставок и ярмарок на 8л. [5];
- отчет о результатах социологического опроса «Знание товарного знака «Я» на 21л. [6],
- справка ЗАО «Эй Си Нильсен» о положении ОАО «Лебедянский» на рынке соков РФ на 1л. [7];

- справка ЗАО «Эй Си Нильсен» о численной дистрибуции продукции, маркированной товарным знаком «Я» на 1л. [8];
- копии договоров купли-продажи и поставки в различные регионы на 55л.[9];
- справки об объемах производства и реализации продукции с товарным знаком «Я» за 2003 и 2004гг. на 8л.[10];
- сведения о производственных затратах на рекламу на 1л. . [11];
- справка ТНС ГАЛЛАП МЕДИА о стоимости размещения рекламы товарного знака «Я» на ТВ на 2л. [12];
- фотографии рекламных щитов и перечень адресов, где они установлены на 5л. [13];
- копия статьи «Самые ценные бренды России» в журнале «Business Week Россия». 17.10.2005 на 4л. [14];
- подборка публикаций в средствах массовой информации на 115л. [15];
- примеры использования товарного знака «Я» на упаковках на 11л. [16];
- копии Сертификатов соответствия на 29л. [17].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил отчет «Знание товарного знака «Я» с исправлениями на 21л. [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 02.03.2006 о признании товарного знака по свидетельству №215856 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству №215856 с учетом даты (02.03.2006) подачи заявления в Палату по патентным спорам, 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 в 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, регистрационный номер № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, действующий с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), а также Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом

Роспатента от 17.03.2000, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ).

Согласно требованиям, установленным 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 используется для идентичных или 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 признано обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известно среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Согласно пункту 1.10 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

Согласно пункту 2.5 Правил и пункту 2.2 Правил ОИ заявление должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность 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 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 документов, приобщенных к заявлению о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, представленных заявителем, показал, что они не подтверждают широкую известность товарного знака по свидетельству №215856 среди российских потребителей.

Согласно представленной информации [15] ОАО «Лебедянский» входит в десятку крупнейших производителей соков в мире. Он также входит в четверку крупнейших производителей соков в России, на долю которых приходится 80% этого рынка: «Вимм-Билль-Данн продукты Питания», ОАО «Лебедянский», «Мултон» и «Нидан Фудс». Продукция ОАО «Лебедянский» представлена такими брэндами как «ТОНУС», «Я», «Фруктовый сад». Самым молодым брэндом компании является сок «Я». Он относится к классу «премиум», был выведен на рынок в 2000г. и за 2 года достиг высоких показателей по узнаваемости и продажам («Витрина», №3, апрель, 2003г.).

Как указано в приложении [3] заявитель является правообладателем серии товарных знаков, включающих элемент «Я». Причем знаки имеют разную графическую интерпретацию и выполнены в различной цветовой гамме. Все варианты знаков используются правообладателем в хозяйственной деятельности для маркировки его продукции. В этой связи сведения, представленные заявителем, подтверждающие, по его мнению, общеизвестность товарного знака по свидетельству №215858, о производственных затратах на рекламу за 2003 и 2004гг. [11], о затратах на телерекламу [12], об исследованиях численной дистрибуции, проведенных компанией «ACNielsen»[8], о значительных объемах производства и реализации соков [10], на самом деле являются обобщенными и относятся к продвижению всех товарных знаков с буквой «Я». В связи с этим установить конкретные параметры широкой известности товарного знака по свидетельству №215856 по представленным документам практически невозможно.

Договоры о поставках продукции, маркированной знаками «Я», представленные в приложении [9], и свидетельствующие, по мнению заявителя, о введении ее в гражданский оборот, также не могут быть признаны достаточными, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие исполнение представленных договоров (например, товарно-денежные накладные). Кроме того, установить их отношение к товарному знаку по свидетельству №215856 нет возможности.

Приложенный к заявлению отчет о результатах социологического опроса «Знание товарного знака «Я» [6] не может в качестве доказательства широкой известности товарного знака «Я» среди потребителей, в силу того, что он не подписан руководителем независимой специализированной организации «TNS MIC», проводившей опрос. На заседании коллегии 16.06.2006 заявителю была предоставлена возможность исправить этот недостаток. Однако на заседании коллегии от 01.11.2006 заявителем был представлен опрос общественного мнения [18], проведенный в те же сроки и той же организацией, но содержащий иные, чем в первом опросе фактические данные, а именно: изменено изображение товарного знака, претендующего на общеизвестность, что не допускается пунктом 2.5 Правил.

Кроме того, в качестве примера использования товарного знака, который заявитель просит признать общеизвестным, представлена упаковка сока [16], на которой изображен иной товарный знак, а именно товарный знак по свидетельству №273304.

Со слов заявителя следует, что производителем для маркировки продукции используется не черно-белый товарный знак по свидетельству №215856, а обозначения «Я» в различных колористических решениях, т.е. другие обозначения. Однако, данный факт противоречит определению, согласно которому общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан, в частности, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если такой товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известным среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого (юридического или физического) лица» (пункт 1 статьи 19¹ Закона).

Таким образом, анализ доводов заявления от 02.03.2006 и приложенных к нему фактических данных не дает оснований для удовлетворения заявления о

признании товарного знака по свидетельству №215856 общеизвестным на территории Российской Федерации.

Относительно доводов, изложенных в Особом мнении от 07.11.2006, следует указать следующее.

Как отмечено выше, заявителю предлагалось лишь завизировать представленный социологический опрос [6], однако заявителем были внесены в него изменения, которые являются существенными, и поэтому могут быть оформлены в качестве самостоятельного заявления.

Палата по патентным спорам не может признать обоснованным также утверждение заявителя о том, что товарный знак, который предполагается признать общеизвестным, может отличаться от тех обозначений, которые ОАО «ЭКЗ «Лебедянский» в действительности использует для маркировки своей продукции, поскольку, как указывалось выше, в данном случае, заявитель просит признать общеизвестным товарный знак, который им не используется.

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенции, пунктом 1 статьи 2 Закона, пунктом 1 статьи 7 Закона, Правилами, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 02.03.2006 о признании товарного знака «Я» по свидетельству №215856 общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком.