

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Россия (далее – заявитель) о признании комбинированного товарного знака по свидетельству №284154 общеизвестным в Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №284154 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2005г. с приоритетом от 11.12.2003г. по заявке № 2003724487 на имя Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», в отношении товаров 02, 03, 05, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ – молоко, продукты молочные; 32 класса МКТУ – напитки безалкогольные.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №284154 представляет собой медальон, выполненный в виде двух concentрических окружностей, в меньшую из которых помещено изображение животного с большими ушами и собачьей мордочкой в поварском колпаке на голове и с галстуком-бабочкой на шее, над которым вдоль верхней части медальона расположен не имеющий смыслового значения словесный элемент «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», выполненный белыми буквами на темном фоне. В нижней части медальона расположена лента со словосочетанием «ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ», выполненным темными буквами русского алфавита на белом фоне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.08.2007 о признании комбинированного товарного знака по свидетельству №284154 общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2006 в отношении товаров 29

класса МКТУ – молоко, продукты молочные; и товаров 32 класса МКТУ – напитки безалкогольные.

Для подтверждения общеизвестности комбинированного товарного знака по свидетельству №284154 заявителем представлены следующие документальные сведения:

- копия свидетельства на товарный знак №284154 на 9 л. [1];
- копия Устава Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» с изменениями и дополнениями на 27 л. [2];
- копия свидетельства № Р – 15968.16 о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций от 31.05.2001 на 1 л. [3];
- копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц на 7 л. [4];
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [5];
- информация о компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на 71 л. [6];
- перечень товарных знаков заявителя и копия договора об уступке товарных знаков с решением о его регистрации на 80 л. [7];
- справка о владении и реестры владельцев именных ценных бумаг на 6 л. [8];
- выписки из списка аффилированных лиц заявителя по состоянию на 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006 и 30.06.2007 на 94 л. [9];
- сведения об объемах производства и реализации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству №284154 на 11 л. [10];
- сведения о доле рынка на 9 л. [11];
- сведения о затратах на рекламу на 12 л. [12];
- образцы рекламы в печатных изданиях и в сети Интернет на 84 л. [13];
- договоры на оказание рекламных услуг и рекламных акций, конкурсов с подтверждением их исполнения за период с 2001 по 2006 г.г. на 151 л. [14];
- копии лицензионных договоров заявителя с предприятиями – изготовителями продукции с использованием товарных знаков заявителя на 503 л. [15];

- перечень лицензионных договоров заявителя на 2 л. [16];
- акты о согласовании внешнего вида упаковок для безалкогольных напитков («Ессентуки», «Новоессентукская целебная», «Заповедник Бештау», «Любимый сад», «J7», «Чудо-ягода») на 11 л. [17];
- копии договоров между предприятиями – изготовителями продукции и ЗАО «Тетра Пак АО» на изготовление упаковочного материала на 116 л. [18];
- развертки упаковок продукции заявителя на 58 л. [19];
- фотографии упаковок с датами изготовления товара на 93 л. [20];
- копии договоров на поставку соковой продукции на 250 л. [21];
- копии договоров на поставку молочной продукции в сети магазинов на 215 л. [22];
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, дистрибьюторские договора на 120 л. [23];
- сведения о выставках в Российской Федерации за период с 1999 по 2006 гг. на 102 л. [24];
- информация о благотворительной деятельности на 54 л. [25];
- отчет по исследованию «Признание комбинированного товарного знака №284154 общеизвестным товарным знаком в РФ» на 56 л. [26];
- образцы упаковок товара [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.08.2007 о признании комбинированного товарного знака по свидетельству №284154 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации ввиду нижеследующего.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака в качестве общеизвестного в Российской Федерации с учетом даты 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 № 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 19<sup>1</sup> 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.

Согласно представленным фактическим данным Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (заявитель) создано и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом, утвержденным Общим собранием акционеров, протокол № 31-05 от 31.05.2002г., зарегистрированным и внесенным в государственный реестр Государственной Регистрационной Палаты при Минюсте Российской Федерации 28.06.2002г. №Р-15968.162, действующим с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке [2].

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», зарегистрированного Государственной Регистрационной Палатой при Минюсте РФ (свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр коммерческих организаций № Р-15968.15 от 16.04.2001г.).

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» является полным правопреемником по всем правам и обязанностям ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».

Свидетельство о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в связи с реорганизацией путем преобразования ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», свидетельства о внесении записей в Единый

государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе представлены в приложениях [3-5].

История создания компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» относится к ноябрю 1992г. Для производства соков была арендована линия по розливу молока на Лианозовском молочном комбинате. Тогда же появилось название компании, сначала выполненное буквами латинского алфавита (Wimm-Bill-Dann), а затем буквами русского алфавита (Вимм-Билль-Данн). В 1993 году дизайнер Андрей Сечин создал изображение зверька с большими ушами для индивидуализации продуктов компании, которое в качестве изобразительного элемента вошло в состав товарного знака по свидетельству № 284154.

В настоящее время заявителю принадлежат 33 производственных предприятия в России, Украине, Узбекистане, а торговые филиалы открыты в 26 крупнейших городах России и стран СНГ. Предприятия заявителя расположены в Москве, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Первоуральске, Сургуте, Ангарске, Владивостоке, Курске, Тимашевске, Бишкеке, Ташкенте, Киеве, Харькове и т.д., а дистрибьюторы работают более чем в 40 городах.

На предприятиях заявителя работают более 19 тысяч человек. В 2005 году заявитель стал первым в Российской Федерации производителем молочной продукции, получившим разрешение экспортировать свою продукцию в страны ЕС.

В настоящее время заявитель занимает лидирующие позиции на российском рынке молока и молочной продукции. По данным крупнейшей в области маркетинговых исследований компании AC Nielsen в этом сегменте доля рынка заявителя составила за 2002 год 38,4%, причем самый высокий показатель приходился на йогуртно - десертную продукцию (42,5%). В 2002 году объем продаж молочных продуктов составил 946 тысяч тонн. В 2003 году в свои предприятия молочного сектора заявитель инвестировал более 53,8 млн. долларов США. Доля рынка заявителя по 24 крупнейшим городам России за 2005 год составила 31% [11].

Следует отметить, что заявитель является не региональным (московским), а общероссийским производителем, т.е. производит продукты в том регионе, где они потребляются.

С 1999 года заявитель реализует программу «Молочные реки», в соответствии с которой поставщики заявителя – 65 молочных хозяйств оснащены современным шведским доильным и охлаждающим оборудованием общей стоимостью около 7 млн. долларов США. С 2000г. по 2004г. включительно производство молока в хозяйствах, участвующих в программе, возросло на 227%.

Заявитель является также одним из лидеров по производству и реализации на российском рынке безалкогольных напитков. По данным исследований агентства Business Analytica в 11 крупнейших городах России в 2002 году заявитель занимал 35% сокового рынка. В 2003 года заявителем было начато производство бутилированной воды и пущен в эксплуатацию новый завод по переработке и розливу воды в Новгородской области. Затем были приобретены заводы по производству минеральной воды и права на эксплуатацию артезианских скважин, из которых добывали воду еще в советское время, в районе г. Ессентуки. Заявителем также добывается вода «Заповедник Валдай» из источника, расположенного недалеко от Валдайского национального заповедника, а также природная питьевая вода из Кавказского региона «Заповедник Бештау».

В 2002 году заявитель стал первой российской компанией – производителем продуктов широкого потребления, разместившей свои ценные бумаги на Нью – Йоркской фондовой бирже (NYSE). Одним из главных условий участия в торгах является абсолютная прозрачность активов компании.

Общие инвестиции заявителя в производство в Российской Федерации на 31.12.2005г. составили более 1 100 000 000 рублей.

На российском рынке представлен большой ассортимент молока и молочной продукции («Домик в деревне», «Bio Max», «Чудо», «Веселый молочник», «М», «NEO», «Рыжий Ап», «Наш доктор Бифи», «Милая Мила»,

«Ламбер» и др.), а также безалкогольной продукции («Любимый сад», «J-7», «100% Gold Premium», «Чудо-ягода». «Ессентуки», «Валдай Заповедник» и др.), маркированной комбинированным товарным знаком заявителя по свидетельству № 284154.

Заявитель определяет стратегические направления деятельности предприятий, входящих в группу компаний заявителя, владеет диверсифицированным портфелем товарных знаков, зарегистрированных более, чем для 1100 видов молочных продуктов и 150 видов соков, нектаров и прохладительных напитков.

В 2007 году агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг корпоративного управления ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 7+ по международной шкале рейтингов и 7,7 по российской шкале /градации оценки рейтинга от 1(низкий) до 10 (высокий)/[6].

Товарные знаки со словесными элементами «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» «WIMM-BILL-DANN», «ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ», «IS WHAT YOU WANT» и изобразительным элементом в виде зверька с большими ушами, который входит в состав товарного знака по свидетельству № 284154, первоначально были зарегистрированы на имя ТОО – Экспериментальное объединение «ИССА» (впоследствии ООО «Экспериментальное объединение «ИССА»), затем права были уступлены ООО «Фруктовые реки», а с 25.06.2001г. и по настоящее время правообладателем указанных товарных знаков является заявитель – ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».

Интенсивность использования товарного знака по свидетельству №284154 на территории Российской Федерации для товаров такого вида как «напитки безалкогольные» и «молоко, молочные продукты» подтверждена объемами производства и реализации продукции [10].

Из представленных данных об объемах производства безалкогольных напитков видно, что предприятиями заявителя в 2001 году было произведено 315 768 839 литров, в 2002 году – 414 431 003 литра, в 2003 году – 451 915 293 литров, в 2004 году – 449 506 856 литров, в 2005 году – 445 939 574 литров, в 2006 году - 453 153 792 литра различной безалкогольной продукции.



При этом объем продаж указанной продукции на территории России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья составил в 2002 году 475,5 млн. литров на сумму 9 112 823 669 рублей, в 2003 году – 479,7 млн. литров на сумму 9 802 897 104 рублей, в 2004 году - 464,1 млн. литров на сумму 9 860 755 786 рублей, в 2005 году – 437,5 млн. литров на сумму 9 740 203 907 рублей, в 2006 году – 444,6 млн. литров на сумму 10 478 120 934 рублей.

Эти данные свидетельствуют о продаже безалкогольных напитков с указанным товарным знаком в значительных объемах практически на всей территории Российской Федерации, включая такие города, как Москва, Санкт - Петербург, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Волгоград, Владивосток, Нижний Новгород, и городах ближнего зарубежья – Алмааты, Астана, Бишкек, Киев, Харьков, а также в ряде городов Германии, Израиля и Нидерландов.

Продукция заявителя продавалась также в крупных торговых сетях, в том числе в магазинах «Ашан», «Седьмой континент», «Перекресток», «Мосмарт» и др., в которых в 2002 году было продано продукции на сумму 407832817 рублей, в 2003 году - на сумму 687 527 779 рублей, в 2004 году – на сумму 900 938 139 рублей, в 2005 году – на сумму 792 572 513 рублей, в 2006 году – на сумму 1 175 904 696 рублей.

Из представленных сведений об объемах производства и продаж молока и молочной продукции следует, что в 2002 году было произведено и продано 940993 тонны продукции на сумму 15 688 666 587 рублей, в 2003 году – 982 754 тонн на сумму 18 170 408 242 рубля, в 2004 году – 1 109839 тонн на сумму 22 739 766 351 рубль, в 2005 году – 1 198 406 тонн на сумму 26 962 498 302 рубля, в 2006 году – 1 324 059 тонн на сумму 32 677 309 685 рублей.

Сведения о затратах на рекламу в СМИ, телерекламу, рекламные акции, наружную рекламу и печатную рекламу представлены в приложении [12].

Из них следует, что на рекламу безалкогольных напитков было затрачено в 2004 году - 546 139 тысяч рублей, в 2005 году – 554 659 тысяч рублей, в 2006 году – 540 685 тысяч рублей. На рекламу молока и молочных продуктов по основным регионам России (Центр, Поволжье, Сибирь и

Дальний Восток, Урал, Северо-Запад, Юг) было затрачено в 2004 году 828132 тысячи рублей, в 2005 году – 1 009 944 тысячи рублей, в 2006 году – 1 525 348 тысяч рублей. Расходы на наружную рекламу продукции заявителя с 1999 по 2003 годы по результатам исследования компании ЭСПАР - Аналитик в 50 крупнейших городах России составили 5,7 млн. долларов США.

В качестве примера представлены договоры 2001 – 2006 годов с подтверждением их исполнения на оказание рекламных услуг по наружной рекламе, рекламе в транспортных средствах (метро, наземном транспорте), рекламных акций, регулярно проводящихся в магазинах, проведение конкурсов, рекламы на фирменных грузовиках – рефрижераторах, рекламы на сопутствующих товарах [14].

Также в качестве примера представлены копии лицензионных договоров заявителя с предприятиями – изготовителями продукции на использование товарных знаков заявителя [15]. В каждом из указанных договоров прописано условие о согласовании внешнего вида и дизайна упаковок с заявителем (лицензиаром) путем составления двустороннего акта, которым закрепляется обязательное условие использования на упаковках товаров лицензиара, наряду с указанными в лицензионных договорах товарными знаками, словесных обозначений «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», «ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» и изобразительного обозначения (зверька с большими ушами), входящих в состав комбинированного товарного знака по свидетельству № 284154.

Заявитель является постоянным участником международных и всероссийских выставок, проводимых в Российской Федерации, на которых была представлена продукция, маркированная товарными знаками заявителя, в том числе и по свидетельству №284154[24].

Заявитель занимается благотворительной деятельностью, что отмечено многочисленными дипломами и благодарственными письмами, поддерживая детей с ограниченными возможностями (Центр Рональда Макдональда, организация инвалидов детства «Триада»), православные организации («Марфо-Мариинская обитель милосердия», благотворительный фонд «Церковь и культура»), спортивные (Международная спортивная академия

Владислава Третьяка), культурные (Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова) и другие организации. Заявитель также является спонсором киностудии семейных и детских фильмов «Илья Муромец», фонда помощи одаренным студентам музыкальных учебных заведений «Фонд М.Л. Ростроповича» и фонда «Академия Российского Телевидения»[25].

Опрос потребителей товаров, проведенный Аналитическим Центром Юрия Левады 28 июня – 1 июля 2007 года, по вопросу признания комбинированного товарного знака по свидетельству №284154 общеизвестным в Российской Федерации, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №284154 известен 63% опрошенных, из них 88% правильно указали выполнение изобразительного элемента (зверька с большими ушами) и композицию товарного знака в целом. Среди тех, кто знает товарный знак, 80% опрошенных правильно указали основную цветовую гамму (красный, белый, синий цвета), в которой товарный знак используется на товаре, при этом 91% опрошенных знают, что этим товарным знаком маркируется молоко и молочные продукты, а 72% опрошенных знают, что под этим товарным знаком выпускаются безалкогольные напитки.

Большинству опрошенных (70%) товарный знак известен 2 года и более (от 2 до 4 лет – 28%, от 4 до 6 лет – 20 %, более 6 лет – 22%). 76% опрошенных покупают товары, маркированные этим товарным знаком более двух лет.

Таким образом, результаты опроса показывают, что продукция, маркированная комбинированным товарным знаком по свидетельству №284154, давно и хорошо известна российскому потребителю, при этом 83% опрошенных, указавших среди товаров, маркированных указанным знаком, вышеназванные товары 29 и 32 классов МКТУ полагают, что это обозначение принадлежит заявителю - ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».

Проанализировав представленные фактические данные, Палата по патентным спорам считает их убедительными доказательствами общеизвестности комбинированного товарного знака со словесным элементом «ВИММ-БИЛЛЬ-ДААНН», «ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» по свидетельству

№284154 в качестве знака лица, которым является заявитель, с 01.01.2006 года в отношении товаров 29 класса МКТУ – молоко, продукты молочные; 32 класса МКТУ – напитки безалкогольные.

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

решила:

**удовлетворить заявление от 22.08.2007 и признать товарный знак по свидетельству №284154 общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2006 на имя ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в отношении товаров 29 класса МКТУ – «молоко, продукты молочные» и товаров 32 класса МКТУ – «напитки безалкогольные».**

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию общеизвестного товарного знака на 2л.