

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 15.11.2007 Общества с ограниченной ответственностью «Одинцовская кондитерская фабрика», Россия (далее – заявитель) о признании словесного товарного знака «А.Коркунов» по свидетельству №183899 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, при этом установила следующее.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.11.2007 о признании словесного товарного знака «А.Коркунов» по свидетельству №183899 (далее – товарный знак) общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.2003 в отношении товаров 31 класса МКТУ — «конфеты, шоколад».

Товарный знак, в отношении которого испрашивается статус общеизвестного, является словесным и представляет собой элемент «А.Коркунов», выполненный печатными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В подтверждение общеизвестности данного товарного знака заявителем представлены следующие документы:

- Свидетельство на товарный знак № 183899, копия;
- 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., в редакции 2006 г. и в редакции 2007 г.;
- 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.;

- Копии упаковок шоколадной продукции, маркированных товарным знаком «А.Коркунов»;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭС-ЭЙ Консалтинг» в редакции 1999 г.;

- Протокол № 1 от 16.12.1999 Общества с ограниченной ответственностью «ЭС-ЭЙ Консалтинг»;

- Справка о средствах, вложенных ООО «Одинцовская шоколадная фабрика» в развитие дистрибьюторской сети, от 30.10.2007;

- Копии сертификатов соответствия на 42 листах за период с 29.09.1999 по 27.12.2008;

- 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 21.12.2004, заключенный между ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» и Акционерным обществом «Генупорт Трейд АГ»;

- Договор поставки от 01.09.2004;

- Сведения об объемах продаж шоколадных конфет и шоколада от 30.10.2007 на 2 л.;

- Общая справка на продукцию торговых марок «А.Коркунов» за период с января 2003 по 06.2005 гг.;

- Каталог продукции и упаковки шоколадных конфет и шоколада, маркированных обозначением «А.Коркунов»;

- Фотографии уличной рекламы продукции в количестве 9 шт.;

- Каталоги и книги;

- 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.;

- Договор на оказание спонсорской помощи № 62 от 09.03.2000 г., № 1М от 10.11.2003, №26 от 26.03.2003, № 123 от 26.10.2004, № 126 П от 28.11.2005, № 19 от 11.04.2006 гг. копии на 26 л. «Большая советская энциклопедия», 1973 г.;

- Благодарственные письма;

- Договор об оказании рекламных услуг на «ОРТ» № 78-217 от 16.11.1999 г. копия на 3 л., Договор с ОАО «Ваше коммерческое телевидение» от 03.03.2005, Договор с ООО «Продюсерский Центр «Грант-Премьер» № 12/03-05 от 17.03.2005;

- Договор на оказание рекламных услуг № 28/10-2004 от 28.10.2004 г.,

- Договоры на изготовление рекламной продукции №10-03 от 10.03.2005, № 15-03 от 15.03.2005, № 055/04 от 06.12.2004, № ДЗ/03/66 от 06.11.2003, № б/н от 26.05.2005, № РЗ/06/23 от 30.05.2006;

- Реклама в различных буклетах, фотографии размещения рекламы на улицах различных городов;

- Сведения о затратах на рекламу на 1 л.;

- Социологический опрос, проведенный Аналитическим Центром Юрия Левады;

- Договоры на рекламу № 097-и от 19.09.2001, № 23 от 23.10.2003, № 6563, № б/н от 22.06.2003, № 2255 от 29.11.2004, № 561/ОНР от 07.09.2001, № 2Ш от 16.04.2001, № 4Ш от 06.08.2002, № 10/10 от 10.10.2001, № 22-05 от 22.05.2006.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.11.2007 о признании товарного знака «А.Коркунов» по свидетельству №183899 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), Правила ППС.

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 19<sup>1</sup> 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 19<sup>2</sup> 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.

Пунктом 2.1 Правил ППС определено, что заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, подается лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным.

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.

Товарный знак по свидетельству №183899 представляет собой словесный элемент «А.Коркунов», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Статус общеизвестного в Российской Федерации товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – «конфеты, шоколад».

Первоначально товарный знак по свидетельству №183899 был выдан на имя ООО «Брэнд Премьер», в 2000 году он переуступается ООО «ЭС-ЭЙ-Консалтинг». В декабре 2000 года ООО «ЭС-ЭЙ-Консалтинг» предоставляет ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» исключительную лицензию на использование этого товарного знака, которое впоследствии становится владельцем знака.

Вместе с тем анализ представленных фактических данных показал, что выпуск шоколадной продукции, маркированной рассматриваемым товарным знаком, был начат ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» с сентября 1999 года. На протяжении всего этого времени данное предприятие является единственным производителем указанной продукции, сопровождаемой обозначением «А.Коркунов».

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».

Заявителем создается обширная сеть по рекламе, маркетингу и дистрибьюции продукции, маркированной данным товарным знаком. Общий объем инвестиций в производство и развитие дистрибьюторской сети в Российской Федерации составил 1 миллиард 500 миллионов рублей.

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,  
в 2005 году — 6880 тонн,  
в 2006 году — 7975 тонн,  
в 2007 году — 8745 тонн.

Приведенные выше данные иллюстрируют постоянный рост продукции заявителя, что непосредственным образом связано с популярностью марки, под которой осуществляется ее продвижение.

По данным исследования ЗАО «Бизнес-аналитика-Розничный аудит» с 2002 года объем продаж только шоколадных конфет в коробках, маркированных товарным знаком "А.Коркунов", составляет около 10%



российского рынка шоколадной продукции. При этом на упаковке товара в качестве производителя всегда проставлялось указание на заявителя.

Изложенное приводит к выводу, что на дату (31.12.2003), с которой испрашивается признание знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, российский потребитель более пяти лет знал продукцию под товарным знаком по свидетельству №183899.

Узнаваемость заявителя и его продукции определенным образом достигнута за счет активной рекламной деятельности заявителя. Так, в период с октября 1999 началось проведение активной рекламной акции, направленной на продвижение продукции, маркированной обозначением «А.Коркунов», посредством трансляции рекламных роликов на центральном телевидении на каналах ОРТ, ОРТ-регион, НТВ, НТВ+, ТНТ, ТВ-6, Московская, Интерфакс-ТВ, а также публикаций в средствах массовой информации.

Заявитель, в частности, 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 товарным знаком, 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.

в 2006 году 165424470 руб.

в 2007 году 270922680 руб.

Тот факт, что товарный знак внесен в издание «Супербэнды», выпуски 2 и 3, свидетельствует о признании высокого качества продукции и широкой известности самого обозначения.

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. 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», в отношении товаров 30 класса МКТУ — «конфеты, шоколад», выпускаемых ООО «Одинцовская кондитерская фабрика»

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

**удовлетворить заявление от 15.11.2007, признать товарный знак «А.Коркунов» по свидетельству № 183899 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2003 на имя ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» в отношении товаров 30 класса МКТУ — «конфеты, шоколад».**