

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 11.10.2011 г.**  
**о результатах рассмотрения заявления**  
**о признании товарного знака «BORK»**  
**по свидетельству № 319682 общеизвестным**  
**в Российской Федерации товарным знаком**

Экспертная комиссия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденными приказом Роспатента от 17.03.2000 за № 38, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.05.2000, регистрационный № 2231, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 09.03.2004 регистрационный № 5663, (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.04.2011, поданное по поручению Б.О.Р.К. Электроник ГмбХ (далее – Заявитель), о признании товарного знака «**BORK**» по свидетельству № 319682 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации в отношении товаров 7 класса МКТУ – «соковыжималки бытовые электрические».

Товарный знак «**BORK**» является словесным, выполнен буквами латинского алфавита с использованием оригинальной графики в написании буквы «O».

Заявление обосновано следующими доводами:

1. Обозначение «BORK» происходит от немецкого слова «abborken», означающего «снимать кору, очищать от коры», что применительно к бизнесу Заявителя может быть интерпретировано как тестировать и отбирать только лучшее и наиболее качественное (в частности соковыжималки), «очищая» рынок от экземпляров сомнительного качества.

2. История техники, маркируемой обозначением «BORK», началась в 2001 г., когда компании «Технопарк», имевшая широкую сеть собственных магазинов в г.Москве, решила инвестировать средства в разработку и продвижение собственного товарного знака. Для этого в Германии была создана компания В.О.Р.К. Elektronik GmbH (Б.О.Р.К. Электроник ГмбХ),

специализирующаяся на мониторинге рынка и создании новых продуктов, а также на управлении инжиниринговой деятельности.

3. Продукция, маркированная товарным знаком «**BORK**», в том числе соковыжималки, поставлялась в крупные торговые сети в большинство регионов России на основании договоров на поставку продукции, заключенные с ООО «Эльдорадо», ООО «МГБ МЕТРО Групп Баинг РУС», ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» и ООО «М.Видео Менеджмент» и др.

4. Заявитель совместно с ООО «Технопарк» открыл шесть фирменных монобрендовых магазинов BORK.

5. Деятельность по распространению продукции, маркированной товарным знаком «**BORK**», по ее рекламе осуществляли компании, являющиеся аффилированными лицами компании Заявителя.

6. Ежегодные объемы производства и продаж продукции, маркируемой товарным знаком «**BORK**», возрастают, а география распространения соковыжималок также увеличивается.

7. Заявителем осуществляется полномасштабная рекламная кампания.

8. В рамках реализации программы по развитию клиентских отношений создан call-центр, воспользовавшись информационной линией которого, потребитель может узнать об особенностях использования техники, маркируемой товарным знаком «**BORK**».

9. В секторе Electronics лучшим товаром 2008 года была признана соковыжималка «BORK» JU CUN 20120 BK на VII Международном саммите Retail Director 2008. В том же году эта же модель соковыжималки была внесена в «Книгу рекордов России» за самый большой объем свежавыжатого сока, отжатого одной соковыжималкой.

10. Компания Заявителя оказывает безвозмездную и бескорыстную помощь в рамках проводимой ею благотворительной деятельности, в том числе предоставляя помощь многодетным семьям.

11. Заявитель обеспечивает активную правовую охрану своей интеллектуальной собственности как в России, так и за рубежом. Он является правообладателем более десятка товарных знаков, содержащих словесный элемент «BORK».

12. Широкая известность соковыжималок, маркированных товарным знаком «**BORK**», подтверждена данными социологического опроса, согласно которому данный товарный знак известен и ассоциируется с Заявителем у подавляющего большинства опрошенных.

13. Обозначение «BORK» входит в пятерку наиболее популярных марок «премиальной техники», к числу которых относятся Bosch, Tefal, Braun, Moulinex, BORK.

Для подтверждения общеизвестности товарного знака «**BORK**» по свидетельству № 319682 Заявителем представлены следующие документальные сведения:

- копия информационной справки о компании Заявителя, копия выписки из торгового реестра Б; копия нотариальной записи (27 марта 2003 г., Берлин) на 41 л. [1];

- копия договоров на поставку продукции в торговые сети ООО «Эльдорадо», ООО «МГБ МЕТРО Групп Баинг РУС», ООО «Медиа-Маркет-Сатурн», ООО «М.Видео Менеджмент» с указанием городов продаж, на 145 л. [2];

- сертификаты соответствия продукции (соковыжималок), маркированной товарным знаком «BORK», на 6 л. [3];

- информационное письмо от 02.03.2011 г., подписанное управляющим В.О.Р.К. Elektronik GmbH Ю.Вайнсбергом, на 1 л.; договор с ООО «Технопарк» о поставке оборудования, на 6 л.; данные маркетингового исследования «Российский рынок ритейла бытовой техники и электроники. Маркетинговое исследование и анализ рынка», проведенного компанией «Маркет Аналитика» в сентябре 2010 г., на 21 л.[4];

- договоры на телевизионную рекламу, на 27 л.; договоры на размещение наружной рекламы, на 43 л.; фотографии наружной рекламы, на 45 л.; договоры на размещение рекламы на световых коробах аэропорта «Шереметьево-2», на 24 л.; рекламные материалы продукции, маркированной обозначением «BORK», включая соковыжималки, на 169 л. [5];

- диплом за участие в VII Международном кулинарном салоне «Мир ресторана & отеля», на 1 л.; письмо, подписанное управляющим директором компании Business to Business Conference Group Алексеем Филатовым,

подтверждающее получение премии Retail Grand Prix, на 1 л.; диплом «Книги рекордов России», на 1 л. [6];

- благодарственные письма от Русской Православной церкви и комиссии по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г.Москвы, на 27 л. [7];

- Отчет о проведении социологического опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на 37 л.; Отчет о проведении социологического опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об особенностях потребления свежавыжатых соков населением России, на 34 л.; Отчет о проведении социологического опроса по данным Института маркетинговых исследований ГфК-Русь, на 218 л. [8];

- свидетельства на зарегистрированные за рубежом объекты интеллектуальной собственности, содержащие словесный и/или изобразительный элемент «BORK», на 269 л. [9];

- рекламные буклеты компании, содержащие информационные сведения о компании Заявителя [10];

- диски с видеороликами продукции, маркированной товарным знаком «BORK», включая соковыжималки [11];

- образцы рекламы продукции, маркированной товарным знаком «BORK», включая соковыжималки, в журналах Esquire, Seasons, Forbes, Аэрофлот Premium, GeoTraveller, Robb Report, образец печатного издания «Лечение соками» [12];

- образец календаря за 2006 г. с рекламой соковыжималки, маркированной товарным знаком «BORK» [13].

В ответ на запросы, направленные Заявителю 23.06.2011 г. и 08.09.2011 г., им представлены дополнительные пояснения в подтверждение просьбы, изложенной в Заявлении. В частности, представлены:

- схема имущественных отношений, подписанная управляющим компании Заявителя В.Юхим, на 1 л. [14];

- справка акционеров компании Заявителя и перевод данного документа, на 5 л. [15];

- сертификат о полномочиях компании BMV Capital Ltd и перевод данного документа, на 5 л. [16];
- свидетельство о полномочиях компании BMV.GROUP LTD и перевод данного документа, на 5 л. [17];
- свидетельство о полномочиях компании TUL.TRADE LTD и перевод данного документа, на 5 л. [18];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «Оптима», на 14 л. [19];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «БОРК-Импорт», на 17 л. [20];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «Технопарк-Центр», на 15 л. [21];
- Устав ООО «Технопарк-Центр», на 15 л. [22].
- информационное письмо, подписанное директором ООО «Техногрупп» Оганесовой Р.М., на 1 л. [23];
- Информационная справка, подписанная управляющим компании Заявителя В.Юхим, на 1 л. [24];
- Отчет о проведении социологического опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об определении уровня общеизвестности товарного знака «**BORK**», на 19 л. [25];
- агентский договор между компанией Заявителя и ООО «Техногрупп», на 10 л. [26];
- Дистрибьюторское соглашение по разрешенным продуктам между ООО «БОРК-Импорт», Компанией «HWI International Limited» и ООО Компанией «Breville Pty Limited», на 45 л. [27];
- Договор купли-продажи № 3 от 01.02.2009 г. между ООО «Борк-Импорт» и ООО «Оптима», на 3 л. [28];
- Маркетинговые исследования по данным ГфК-Русь, на 7 л.[29];
- Информационное письмо на 1л. [30].

Правовая база для рассмотрения заявления о признании общеизвестным заявленного товарного знака с учетом даты его подачи заявления 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), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации; введенную Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, 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.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 14.04.2011 г., свидетельствует о следующем.

Товарный знак, для которого испрашивается статус общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации, представляет собой обозначение «**BORK**», выполненное заглавными печатными буквами латинского алфавита с включением буквы «O», выполненной с поперечной сквозной прорезью посередине в виде двух расположенных одна над другой скоб. Статус общеизвестного товарного знака испрашивается в отношении товарного знака, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 319682 (заявка № 2006713979 с приоритетом от 25.05.2006 г.) в отношении товаров 07 класса МКТУ – «соковыжималки бытовые электрические».

Поскольку заявителем испрашивается общеизвестность товарного знака с 30.12.2009 г., т.е. позднее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 319682, в отношении которого такой статус испрашивается, то отсутствует необходимость в проведении дополнительной проверки указанного товарного знака на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками.

История создания бытовой техники, маркируемой товарным знаком «**BORK**», в том числе и соковыжималок, началась в 2001 г. В том же году была создана компания Заявителя. В 2003 г. появляются первые образцы бытовой техники Заявителя в Российской Федерации. В 2005 г. Заявителем на российском рынке представлена коллекция бытовой техники Metal Base, положившая начало в создании нового сегмента рынка, сегмента «Премиальной техники». Компания Заявителя предлагает весь спектр услуг, связанных как с покупкой, так и постпродажным обслуживанием.

Для обеспечения эффективного процесса продвижения на российском рынке продукции Заявителя (поставка соковыжималок, маркированным товарным знаком «**BORK**», их реклама) Заявителем либо заключались соответствующие хозяйственные договоры (например, агентский договор с ООО «Техногрупп» [26]) с целью продвижения на российском рынке своей бытовой техники, либо в интересах Заявителя действовали аффилированные компании. В частности, ООО «Борк-Импорт» в интересах компании Заявителя заключало дистрибьюторское соглашение с компанией HWI Интернэшнл Лтд.

[27] на производство соответствующей продукции, маркированной товарным знаком «**BORK**».

Заявителем представлены документы (уставные документы компаний, входящих в группу компаний Заявителя) [15]-[22], подтверждающие, что все юридические лица, осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение наиболее эффективного процесса производства, поставки и продвижения на российском рынке бытовой техники, маркированной товарным знаком «**BORK**», подконтрольны Заявителю через мажоритарного акционера компании – гражданина России Бирюлина М.В. [14], [15].

Значительные размеры инвестиций Заявителя, как в производство, так и развитие дистрибьюторской сети на территории Российской Федерации подтверждены следующими материалами.

В период с 2008 по 2011 гг. компания Заявителя совместно с ООО «Технопарк» открыла шесть фирменных монобрендовых магазинов BORK, расходы на открытие которых составили 6 млн.руб. (магазины площадью 60-70 кв.м.; 10 млн.руб. (магазины площадью 100-110 кв.м.) [4].

Поставки соковыжималок в крупные торговые сети, открытые в большинстве регионов России, осуществлялись на основе договоров поставки. В частности, такие договоры были заключены с ООО «Эльдорадо», ООО «МГБ МЕТРО Групп Баинг РУС», ООО «Медиа-Маркет-Сатурн», ООО «М.Видео Менеджмент» [4].

Вся продукция Заявителя имеет соответствующие сертификаты соответствия [3].

Интенсивность использования товарного знака «**BORK**» для соковыжималок подтверждена информационной справкой [24], согласно которой доля соковыжималок от общего количества продаж всей продукции Заявителя, маркированной данным товарным знаком [4], составляет 19 % .

Согласно приложению [4] соковыжималки «**BORK**» поставлялись практически во все субъекты Российской Федерации.

Соковыжималки Заявителя, маркированные товарным знаком «**BORK**», неоднократно принимала участие в различных международных выставках, салонах и признавались лучшими [6].

24 августа 2008 г. соковыжималка, маркированная товарным знаком «**BORK**», была внесены в «Книгу рекордов России» за самый большой объем свежевыжатого сока, отжатого одной соковыжималкой (376 литров сока из 750 кг яблок за девять с половиной часов непрерывной работы) [6].

Заявитель постоянно рекламирует свою продукцию, маркированную заявленным товарным знаком, в средствах массовой информации, на телевидении, в печатной продукции и т.д. (выборка печатных изданий, договоры на оказание услуг по рекламе представлены в приложениях [10], [11], [12], [13].

В частности, телевизионная реклама размещалась на основных телеканалах страны: ОРТ, СТС, РенТВ, ТНТ, National Geographic Channel, Discovery, Euronews [5].

Соковыжималки «**BORK**» демонстрировались и использовались по назначению в 200 выпусках программы «Здоровый завтрак с Юлией Высоцкой» на канале НТВ [5].

Заявителем выпущено печатное издание «Лечение соками», которое помогает сориентироваться среди многообразия соков и дает практические советы по приготовлению соков в домашних условиях [12].

С целью привлечения внимания целевой аудитории компания Заявителя регулярно проводит демонстрации возможностей продукции – соковыжималок, приготовление свежевыжатых соков, дегустации и программы с участием шеф-поваров.

Общий бюджет на рекламно-маркетинговые мероприятия Заявителя по продвижению своей продукции за 2006 г. по 2010 г. составил 1405 000 000 руб. [4].

Заявителем создана и поддерживается горячая линия по обслуживанию бытовой техники, маркированной товарным знаком «**BORK**».

Компания Заявителя активно занимается благотворительной деятельностью, в частности, оказывает помощь Русской Православной Церкви и многодетным семьям, предоставляя в личное пользование различные виды соковыжималок «**BORK**» [7].

Широкая известность товарного знака «**BORK**» подтверждается результатами исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе-сентябре 2010 г. [8], а также результатами, содержащимися в отчете ВЦИОМ, проведенного дополнительно в июне 2011 г. [25].

Из результатов опроса следует, что большинство респондентов как в группе покупателей, так и в группе продавцов ассоциируют обозначение «**BORK**» с бытовой техникой. При этом при определении типов бытовой техники, на которой, по мнению респондентов из обеих групп, проставляется товарный знак «**BORK**», наибольшее количество ответов получили соковыжималки. В качестве компании-производителя товаров, маркированных товарным знаком «**BORK**», была выбрана компания «B.O.R.K. Electronik GmbH» (81,1 % и 78,8 % из группы покупателей и группы продавцов, соответственно).

Более трети респондентов в группе покупателей узнали об обозначении «BORK» 2-3 года назад, т.е. с учетом времени проведения исследования – в 2007 – 2008 гг., а за последние пять лет о данном обозначении узнали 74,4 % респондентов (из группы покупателей) и 54,5 % - из группы продавцов.

По данным Института маркетинговых исследований ГфК-Русь [8], за период с 30.09.2009 по 18.10.2009 гг. ключевыми мотивами выбора модели определенного вида техники (конкретной модели соковыжималки) является возможность выжать большое количество сока без перерывов на очистку соковыжималок от отходов – наличие функции автоматического выброса мякоти (жмыха) или большой резервуар объема для мякоти.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о высокой степени осведомленности респондентов о том, что товарный знак «**BORK**» используется для маркировки соковыжималок и что он обладает высокой различительной способностью по отношению к компании-правообладателю данного товарного знака – Б.О.Р.К. Электроник ГмбХ. (B.O.R.K. Electronik GmbH).

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия считает представленные фактические данные убедительными доказательствами общеизвестности товарного знака «**BORK**» в отношении товаров 07

класса МКТУ – «соковыжималки бытовые электрические» на имя компании Б.О.Р.К. Электроник ГмбХ., Германия.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом, Правилами, Экспертная комиссия пришла к заключению о возможности:

**удовлетворить заявление от 14.04.2011 г. и признать товарный знак «BORK» по свидетельству № 319682 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 30.12.2009 г. на имя компании Б.О.Р.К. Электроник ГмбХ. в отношении товаров 07 класса МКТУ – «соковыжималки бытовые электрические».**