

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия рассмотрела заявление, поступившее 24.05.2013, о признании обозначения «Lingvo» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 на имя компании «Аби Софтвр Лимитед» (далее – заявитель), в отношении товаров 09 класса МКТУ: «электронные словари».

Заявляемое на регистрацию в качестве общеизвестного товарного знака обозначение «Lingvo» является словесным.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- апостилированные копии сертификатов с переводом [1];
- лист с шестью изображениями обозначения «Lingvo» [2];
- копии и распечатки свидетельств №№ 224996, 280687, 354672, 129737, 280687, 354673, 334937, 375775, 399561, 328555 [3];
- копии материалов по регистрации знаков за рубежом (Украина, США, международные регистрации) [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- материалы по доменному имени LINGVO.RU [6];
- копии актов на передачу прав и актов приема-передачи лицензионных сертификатов за 2010 и 2011 г.г. [7];
- копии сертификатов и дипломов [8];
- копии регистрационных свидетельств (депозитарий электронных изданий) [9];
- распечатки фотографий продукции [10];
- справка о рекламных и маркетинговых расходах на продвижение электронных словарей Lingvo за 2007-2012 г.г. [11];

- копии материалов договоров: о размещении рекламы, возмездного оказания рекламных и информационных услуг, на оказание рекламных услуг в сети Интернет с приложениями (дополнительные соглашения, листы согласования, медиа-планы, макеты, акты выполненных услуг и т.д.) за 2007 – 2011 г.г. [12];

- распечатки выписок по лицевому счету [13];

- копии платежных поручений и актов сдачи-приемки [14];

- копия Сводного отчета по рекламной кампании в Интернете [15];

- справка о реализации электронных словарей Lingvo за 2007-2012 г.г. [16];

- копии материалов лицензионных договоров [17];

- копии актов на передачу прав и товарных накладных за 2007-2011 г.г. [18];

- копии материалов договоров: на проведение комплекса мероприятий для продвижения продукции, на участие в выставке с приложениями [19];

- копии выписок по лицевому счету, актов, актов приема-сдачи и платежных поручений [20];

- распечатки фотографий выставок [21];

- информационные распечатки из сети Интернет [22];

- копии публикаций в средствах массовой информации (СМИ) [23];

- копии избранных публикаций о компании [24];

- отчет о продвижении в СМИ [25];

- рекламные материалы: проспекты, буклеты и т.д. [26];

- письмо от 23.09.2005 о возможной стоимости исключительных прав на знак Lingvo [27];

- лист со структурной схемой группы компаний [28];

- копии договоров уступки прав за 2002 г., лицензионных договоров и соглашений за 2007 г. [29];

- материалы на английском языке без перевода [30];

- распечатка Руководства по корпоративному стилю [31];

- распечатка Специфики розничных продаж АБВУ Lingvo [32];

- копии заявлений о внесении изменений в зарегистрированные товарные знаки [33];

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Уровень известности среди потребителей России товарного знака в виде словесного обозначения Lingvo, использующегося для электронных словарей», 2009 [34];

- образцы продукции [35].

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), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил ОИ, 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.

При анализе словесного обозначения «Lingvo» на предмет возможности признания его с 01.01.2012 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя компании «Аби Софтвер Лимитед» в отношении товаров 09 класса МКТУ: «электронные словари», установлено следующее.

Компания «ABBYY Software Ltd» («Аби Софтвер Лимитед») (сокращенно – «ABBYY») была основана в 1989 году (до 1997 года компания называлась «BIT Software»). В 1990 году выпущен первый электронный словарь Lingvo 1.0. Затем появляются новые продукты – программа для распознавания документов «ABBYY FineReader», система ввода форм, заполненных от руки или распечатанных на принтере «ABBYY FormReader», инструментарии для разработчиков. Технологии «ABBYY» лицензируют ведущие компании, «ABBYY» начинает реализацию первых крупных проектов по автоматизации ввода документов и данных в России. Рост объема продаж и увеличение количества пользователей ставят перед компанией новые задачи. Начиная с 2004 года, помимо завоевания новых рынков, «ABBYY» прилагает значительные усилия, чтобы оптимизировать свою деятельность и расширить продуктовые линейки. «ABBYY» уделяет особое внимание созданию новых технологических продуктов, в том числе для разработчиков и корпоративных пользователей. В 2008 году стартует ежегодный Международный онлайн-чемпионат по переводу для старшеклассников и студентов «Кубок Lingvo». На сегодняшний день «ABBYY» является одним из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения и поставщиком услуг в области

распознавания и ввода документов, лингвистики и перевода. В группу компаний «АВВУУ» входят 14 международных компаний, расположенных в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, на Кипре, в России (3 офиса), США, Тайване, Украине и Японии. Продукты и решения «АВВУУ» доступны пользователям более чем в 150 странах мира благодаря собственной сети партнёров и представителей (см. представленные материалы [1-35], а также материалы сайта <http://www.abbyy.ru/>).

На территории Российской Федерации деятельность по поставке и реализации электронных словарей, маркированных обозначением «Lingvo», осуществляется компаниями: ООО «Аби», ООО «Аби Продакшн» и ООО «Аби Девелопмент», входящими в группу компаний «АВВУУ» и являющимися 100% дочерними компаниями заявителя [28]. Так, например, в 2007-2011 г.г. ООО «Аби» реализовывало электронные словари «АВВУУ Lingvo» посредством предоставления именных лицензий или лицензий на рабочее место совместно с инсталляционным пакетом (см., например, товарные накладные [18]). Исполнение обязательств подтверждается актами [18].

Данные справки по реализации [16] показывают, что с 2007 по 2011 г.г. на территории Российской Федерации было реализовано электронных словарей «Lingvo» на сумму более 17,8 млн. долларов США.

Экспертная комиссия отмечает наличие лицензионных взаимоотношений между заявителем и ООО «Аби». Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков зарегистрирован в Роспатенте 01.08.2007 [29]. Позиционируя себя на российском рынке как крупнейшая российская IT-компания в области лингвистики и перевода, заявитель осуществил необходимые регистрационные действия по получению правовой охраны обозначениям, содержащим элемент «Lingvo», в отношении товаров 09 класса МКТУ (в частности, свидетельства №№ 224996, 354672, 334937, 375775, 399561 и т.д. [3]).

Согласно материалам [11-15, 25] заявителем с 2007 г. проводились широкомасштабные рекламные кампании. Так, например, рекламные затраты заявителя в различных СМИ в 2007 году составили более 42 тыс. долларов США, в

2008 году – более 278 тыс. долларов США и т.д. (подробные сведения приведены в справке [11]). Проведение рекламных кампаний в сети Интернет подтверждается, в частности, данными рекламного агентства «МАНЬЯКО» [15], согласно которым только с 31.05.2011 по 19.06.2011 было произведено 5 645 888 показов и охвачено около 669 тыс. человек.

В различных СМИ представлено значительное количество публикаций, посвященных группе компаний «АВВУУ», как разработчику программного обеспечения и поставщику услуг в области распознавания и ввода документов, лингвистики и перевода, осуществляющему деятельность по разработке, производству и реализации электронных словарей под обозначением «АВВУУ Lingvo» [23, 24]. Рекламные и информационные сведения о данном разработчике широко представлялись как на сайте заявителя, так и за его пределами, например, в рамках различных выставок [19-24, 26].

Экспертной комиссией были учтены представленные сертификаты, дипломы и другие знаки отличия [8]. Так, например, словарь «АВВУУ Lingvo», начиная с 2001 года, в течение нескольких лет (представлены сертификаты за 2001-2007 г.г.) завоевывал звание «Лучший продукт года».

Также были приняты во внимание данные социологического опроса [34]. Социологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 2009 году провел социологический опрос на предмет определения уровня известности среди потребителей России товарного знака в виде словесного обозначения Lingvo, использующегося для электронных словарей».

В соответствии с результатами опроса большинству опрошенных респондентов (70 %) известно словесное обозначение «Lingvo» как таковое. При этом следует отметить, что среди потребителей в возрасте от 18 до 34 лет уровень известности слова «Lingvo» составляет 80,8 %. При этом абсолютное большинство знающих обозначение (92,5%) ассоциируют данное обозначение с товаром – электронные словари. Обозначение «Lingvo» как товарный знак, используемый для маркировки электронных словарей, известно почти трем четвертям потребителей (72 %) от всех опрошенных.

Данные Диаграммы 6 опроса [34] свидетельствуют о высоком уровне ретроспективной известности знака «Lingvo». Следует отметить, что 82,5 % знающих обозначение «Lingvo» услышали его впервые более года назад (опрос проведен в 2009 году). Более половины потребителей в целом (55,1 %) и подавляющее большинство респондентов, знающих словесное обозначение «Lingvo» (87,6 %) посчитали, что компанией, которой оно принадлежит, является компания «АВВУУ».

Целесообразно также отметить, что 50,8 % респондентов пользовались электронными словарями, маркированными знаком «Lingvo», лично, 26,5 % - видели у друзей, знакомых подобные словари, а 16,4 % покупали данные словари. Более половины респондентов (52,6 %) оценивает качество электронных словарей, маркируемых заявленным обозначением, как высокое, и 20,4 % - как среднее.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «Lingvo», используемое для маркировки электронных словарей, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации и обладает высокой различительной способностью по отношению к заявителю данного обозначения - «Аби Софтвр Лимитед».

Экспертная комиссия обращает внимание, что всероссийский социологический опрос [34] касается именно заявленного обозначения без элемента «АВВУУ».

Следует отметить, что подавляющее большинство представленных документов свидетельствует об использовании заявителем в своей деятельности обозначения «Lingvo» в комбинации с обозначением «АВВУУ». В частности, обозначение «АВВУУ Lingvo» содержится на всех образцах продукции [35], в рекламных и информационных материалах [5, 21-24, 26], в представленных сведениях по регистрации словарей в Депозитарии электронных словарей [9] и т.д.

Необходимо обратить внимание, что указанный элемент «АВВУУ» является зарегистрированным товарным знаком, также принадлежащим заявителю. Кроме того, согласно Руководству по корпоративному стилю использование названия группы компаний «АВВУУ» является обязательным для всех компаний группы,

поскольку наименование каждого продукта заявителя состоит из следующих элементов: название компании (всегда одинаково – АBBYY), название продукта (зависит от продукта: FineReader, Lingvo и т.д.), номера версии (зависит от версии: 9.0, x3 и т.д.) и издания (например, Professional Edition).

Законодательство не содержит запрета на совместное использование нескольких обозначений и товарных знаков при маркировке производимых товаров. В этой связи Экспертная комиссия считает, что одновременное использование заявленного обозначения в составе композиции, содержащей дополнительный элемент, не изменяет существа восприятия знака и не опровергает изложенных выводов. Указанное подтвердили данные опроса [34].

Необходимо также отметить, что в письме [27] приведены сведения по расчету возможной стоимости исключительных прав на знак «Lingvo» (при использовании в России), которая может находиться в диапазоне от 2,2 до 3,6 млн. долларов США.

Принимая во внимание проанализированные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «электронные словари».

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление от 24.05.2013 и признать обозначение «Lingvo» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении товара 09 класса МКТУ: «электронные словари».