

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Экспертная комиссия на своем заседании 04.02.2014 рассмотрела заявление о признании словесного обозначения «IMPERIA» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.2009 на имя Закрытого акционерного общества со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД», 196140, Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское ш., д. 52, литера А (далее – Заявитель) в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка».

Заявленное обозначение представляет собой слово «IMPERIA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в темно-красной цветовой гамме с окантовкой букв тонкими линиями белого и светло-коричневого цветов.

В Роспатент поступило заявление от 22.03.2013 о признании указанного обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 31.12.2009 на имя Заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка».

Для подтверждения общеизвестности обозначения «IMPERIA» Заявителем представлены следующие документы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) №7981В/2013 от 16.01.2013 сведений о ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

2. Свидетельство №ЕС/20415, выданное регистрационной палатой Бермудских островов, о регистрации корпорации «Руст Трейдинг Лтд» (ROUST TRADING LTD), учрежденный и ведущий свою деятельность в соответствии с законодательством Бермудских островов, представлено с апостилом и нотариальным удостоверением;

3. Решения Единственного акционера ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» от 10.05.2011 и от 21.01.2013 о назначении на должность Генерального директора;

4. Выписка из Реестра акционеров ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

5. Устав ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) №7981В/2013 от 16.01.2013 сведений о ООО «Русский Стандарт Водка» (ООО «РСВ»);

7. Протокол заседания Совета директоров ООО «Русский Стандарт Водка» от 24.04.2009;

8. Список участников ООО «Русский Стандарт Водка»;

9. Устав ООО «Русский Стандарт Водка»;

10. Сведения о принадлежащих ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» товарных знаках на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств;

11. Лицензионные договоры:

Лицензионный договор №10/11-2004 от 10.11.2004, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» и ООО «Русский Стандарт Водка», с приложениями;

Лицензионный договор №3/ИМ19ТЗ-2010 от 04.10.2010, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» и «Русский Стандарт Водка», с приложениями;

12. Фотография бутылки водки «IMPERIA»;

13. Рецепт водки «Русский стандарт Империя»;

14. Сертификаты соответствия на продукцию Водка «Русский стандарт Империя»:

№РОСС RU.АЕ45.И13136, изготовитель ЗАО «Ливиз»; №РОСС RU.АЕ45.В34569, изготовитель ООО «РСВ»; РОСС RU.АЕ45.В45549, изготовитель ООО «РСВ»;

15. Договоры:

Лицензионный договор №08-25/1-2003 от 25.08.2003, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и «Русский Стандарт Водка»;

Лицензионный договор №10/11-2004 от 10.11.2004, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и «Русский Стандарт Водка»;

Сублицензионный договор от 12.11.2004, заключенный между ООО «Русский стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ»;

Договор о производстве продукции №11-12/1-2004 от 12.11.2004, заключенный между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «РУССКИЙ СТАНДАРТ ВОДКА»;

Договор купли-продажи №11-12/2-2004 от 12.11.2004, заключенный между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «РУССКИЙ СТАНДАРТ ВОДКА»;

Договор поставки упаковочных материалов и ингредиентов №11-12/3-2004 от 12.11.2004, заключенный между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «РУССКИЙ СТАНДАРТ ВОДКА», с приложением;

16. Договор поставки №01/06-2008 от 01.06.2008, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и «Русский Стандарт Водка», с приложением;

17. Сведения об объемах производства и реализации водки «IMPERIA» в период с 2004 по 2009 годы;

18. Справка компании «Бизнес Аналитика Интегрированные маркетинговые исследования» от 15.11.2008 по данным аудита розничной торговли рынка водки и горьких настоек в городах России;

19. Публикации из сети Интернет статей о водке «IMPERIA»;

20. Договоры:

Договор на участие в выставке «Выставка Миллионеров», заключенный между ООО «Юнайтед Пресс» и ООО «Русский Стандарт Водка», с приложением;

Договор об оказании услуг по организации и проведению мероприятия от 23.11.2004, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и ООО «Потель и Шабо», с приложениями;

Договор на оказание услуг по продвижению водки «Русский Стандарт IMPERIA» №247 от 17.12.2004, заключенный между ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» и ООО «Юнитэк», с приложениями;

Договор от 01.03.2006 на изготовление ледовых скульптур, заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ООО «Вьюговей»;

Агентский договор №2/06 от 01.02.2006 по организации проведения рекламных мероприятий, заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ООО «ТИМ ЭДЖЕНСИ», с приложениями;

Договор №Н-28 от 15.05.2007 по проведению рекламной кампании в рамках мероприятия «Империя – Монте-Карло», заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ООО «Сэт Сервис», с приложениями;

Договор от 08.06.2007 по проведению рекламной кампании в рамках мероприятия «Серебряная калоша», заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ООО «Сэт Сервис», с приложениями;

Договор от 20.02.2007 по проведению рекламной кампании в рамках мероприятия «Неделя Моды в Москве», заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «Неделя Моды», с приложениями;

Договор №28-04/М от 10.05.2007 на временное пользование помещением для организации и проведения мероприятия, заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ООО Торговый дом «Шатер», с приложениями;

Договор от 19.02.2007 по проведению рекламной кампании в ресторане «Павильон», заключенный между ООО «Русский Стандарт Водка» и ООО «Интерком»;

21. Справка о затратах ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» на поддержание бренда «Империя» за 2004-2006 гг.;

22. Товаросопроводительная документация на алкогольную продукцию (водку), в том числе и водку «Русский стандарт ИМПЕРИЯ» за 2004-2008 гг.;

23. Сведения о спонсорских мероприятиях компании ООО «Русский Стандарт Водка» в рамках продвижения бренда «IMPERIA» в Российской Федерации в 2004-2010 гг.;

24. Публикации сведений о водке «IMPERIA» в сети Интернет и других российских средствах массовой информации;

25. Публикации сведений о водке «IMPERIA» в иностранных средствах массовой информации;

26. Социологический отчет по результатам опроса потребителей по вопросу признания обозначения «IMPERIA» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации, проведенный с 29.01.2010 по 8 февраля 2010 года Аналитическим центром Юрия Левады;

27. Фотография образца продукции водки «IMPERIA» с датой розлива от 19.03.2011 и дизайн-макет бутылки;

28. Избирательный перевод выдержек из статей, опубликованных в иностранных средствах массовой информации, касающихся водки «IMPERIA»;

29. Справки об объемах поставок водки в торговые сети Российской Федерации за период 2004-2009 гг.;

30. Образец продукции водки «IMPERIA» с датой розлива от 20.12.2011;

31. Фотография образца продукции водки «IMPERIA» с датой розлива от 18.09.2009;

32. Справка о долях рынка, занимаемых водками, находящимися в различных ценовых сегментах, за январь 2008 – июнь 2009 гг.

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 г. № 231-ФЗ, 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 определению 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.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, сведениями об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации, содержащимися в соответствующих документах, а также сведениями о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

Заявление о признании общеизвестным товарным знаком поступило 22.03.2013 в отношении словесного обозначения «IMPERIA», более четкое изображение которого было представлено Заявителем в процессе рассмотрения заявления Экспертной комиссией.

Заявленное обозначение представляет собой слово «IMPERIA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в темно-красной цветовой гамме с окантовкой букв тонкими линиями белого и светло-коричневого цветов.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 22.03.2013, свидетельствует о следующем.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ [Приложение 1], Закрытое акционерное общество со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» (сокращенное фирменное наименование - ЗАО «РУСТ ИНК.»), было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 6 марта 1992 года.

Учредителем (участником) и единственным акционером юридического лица (Заявителя) является компания «Руст Трэйдинг Лимитед» (Roust Trading Ltd.), Бермуды. Основными видами деятельности Заявителя является продажа, закупка, хранение и поставки алкогольной продукции, на которые получены соответствующие лицензии.

В соответствии с общедоступными сведениями, опубликованными в средствах массовой информации [Приложение 24], например, в газетах «Коммерсантъ» №85/П от 21.05.2007 и «Северная Осетия» №124 от 15.07.2008, Заявитель входит в группу компаний «Русский Стандарт» наряду с ООО «Русский Стандарт Водка», единственным акционером которого, согласно выписке из ЕГРЮЛ [Приложение 6], также является компания «Руст Трэйдинг Лимитед», Бермуды.

Заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки [Приложение 10], зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» и содержащие словесные элементы «ИМПЕРИЯ», «ЕМПЕРИЯ» (свидетельства №307919, №228488, №251611, №259196, №273134, №277798, №277799, №320169, №344713), «IMPERIA», «EMPERIA», «IMPERIUM» (свидетельства №228210, №228487, №228489, №259197, №259243, №273133, №277797, №279926, №334768, №334769, №349728, №354319, №374570, №412586, №345386, №432830). На основании базовых регистраций №273133 («IMPERIA») и №273134 («ИМПЕРИЯ») на имя Заявителя произведены международные регистрации №838589 («IMPERIA») и №840506 («ИМПЕРИЯ»). Заявителю также принадлежат регистрации товарных знаков «IMPERIA» более чем в 40 странах мира: Кипр, Великобритания, Испания, Франция, Германия, Бенилюкс, Болгария, Ирландия, Австралия, Латвия, Польша, Босния и Герцеговина, Хорватия, Лихтенштейн, Монголия, Македония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Сан-Марино, Таджикистан, Узбекистан, КНДР (Северная Корея), Монако, Египет, Исландия, Норвегия, Индия, Финляндия, Новая Зеландия, Таиланд, ЮАР, Мальта, Иордания, Бразилия, Тайвань, Китай, Ливан, Канада, Вьетнам, Колумбия.

Как следует из материалов дела, до даты, с которой испрашивается признание общеизвестности обозначения «IMPERIA», оно использовалось для маркировки водки, которая производилась на основании лицензионных договоров

[Приложения 11, 15] под контролем Заявителя по разработанной им рецептуре [Приложение 13].

Производство алкогольной водки «IMPERIA» первоначально осуществлялось на основании лицензионного договора с ЗАО «Ливиз» от 25.08.2003г. на производственных предприятиях ЗАО «Ливиз», затем исключительная лицензия была предоставлена ООО «Русский Стандарт Водка» (лицензионный договор от 10.11.2004г.), на основании которого ООО «Русский Стандарт Водка» был заключен с ЗАО «Ливиз» сублицензионный договор от 12.11.2004г., в соответствии с которым между указанными сторонами были заключены: договор № 11-12/1-2004 от 12.11.2004г. о производстве водки; договор №11-12/2-2004 от 12.11.2004г. купли продажи, по которому ЗАО «Ливиз» обязуется изготовить и поставить 46 000 000 миллионов бутылок водки; договор №11-12/3-2004 от 12.11.2004г. поставки упаковочных материалов и ингредиентов, включающих бутылки, колпаки, транспортные короба и т.п.) для водки [Приложение 15].

Имеющиеся в деле документы, касающиеся рекламных акций по продвижению продукции Заявителя на рынке [23], свидетельствуют о том, что презентация запуска нового водочного бренда «IMPERIA» была проведена в 2004 году в России. Из представленных Заявителем материалов дела [Приложения 23, 24, 25, 27, 30, 31] усматривается, что обозначение «IMPERIA» располагается на передней и задней гранях шестигранной бутылки водки, выполнено крупным шрифтом в темно-красной цветовой гамме с окантовкой букв слова тонкими линиями белого и светло-коричневого цветов. Следует отметить, для маркировки водки на дату, с которой испрашивается признание общеизвестности, Заявителем использовалось обозначение «IMPERIA» в том же исполнении, что и заявленное обозначение.

Согласно документам [Приложение 17], география продаж водки «IMPERIA» в Российской Федерации в период с 2004 по 2009 годы охватывает все крупные города Центра, Юга, Северо-Запада, Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья, а, кроме того, водка «IMPERIA» в указанный период времени широко реализовывалась за рубежом.

Из представленных данных [Приложение 17] следует, что водка, маркированная обозначением «IMPERIA» в 2004 - 2009 годах поставлялась как в

различные регионы России, так и за рубежом, в том числе была представлена в магазинах беспошлинной торговли - Duty Free.

На территории Российской Федерации водка «IMPERIA» реализовывалась с 2004 по 2009 годы в крупных торговых сетях, среди которых сеть гипермаркетов «Седьмой Континент», X5 Retail Group N.V. («пятерочка», супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты «Карусель»), сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», торговая сеть «Алые Паруса», сеть винных супермаркетов «Ароматный Мир», сеть гипермаркетов «АШАН», сети супермаркетов «Бахетле», «Билла», «Виктория»; Торговый дом «ГУМ», магазин «Елисейский», сеть супермаркетов «Матрица», сеть универсамов «МахМих», сеть торговых центров «МЕТРО Кэш Энд Керри», сеть гипермаркетов «Мосмарт», сеть магазинов «СПАР», сеть супермаркетов «Рамстор», сеть гипермаркетов «РЕАЛ», сеть магазинов «СПАР», сеть «Стокманн», сеть автозаправочных станций «ТНК» и «ВР», Интернет-гипермаркет «Утконос» и др. [Приложение 29].

Товаросопроводительная документация на алкогольную продукцию - водку, в том числе и водку «IMPERIA», представлена в Приложении 22.

Следует отметить, что водка «IMPERIA» является элитным алкогольным напитком, находящимся в ценовом сегменте Ultra Premium (свыше 800 рублей/0,75л.), что подтверждается справкой компании «Бизнес Аналитика Интегрированные маркетинговые исследования» [Приложение 18]. Так, по данным аудита розничной торговли рынка водки и горьких настоек, проведенного в 13 городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск), распределение долей рынка по объему внутри ценовых сегментов составляет по водке «IMPERIA» за январь-февраль 2008 года - 14,9%, за март-апрель 2008 года - 15,5%, за май-июнь 2008 года - 11,5%, за июль-август 2008 года - 12,6%. Следует отметить, что выпуск элитной водки характерен для Заявителя (водка «Русский Стандарт», согласно тому же исследованию, находится в ценовом сегменте Super Premium (340-800 рублей/0,75л.) и имеет долю рынка порядка 50%). Данные об элитном качестве водки «IMPERIA»

подтверждаются публикациями в сети Интернет [19]: «IMPERIA» - самая дорогая российская водка в США», FoodsMarket, 02.02.2009 г., а также в представленных выдержках из средств массовой информации [Приложения 24, 25].

В период времени, предшествующий испрашиваемой дате общеизвестности обозначения «IMPERIA», Заявитель активно продвигал водку «IMPERIA», участвуя в различных мероприятиях, например, в «Выставке Миллионеров», проходившей 24 - 28 сентября 2005 года, мероприятия по празднованию дня рождения журнала «Меню Удовольствий» 18 декабря 2004 года, мероприятия «Скачки Гран-при радио «Монте-Карло» 28 мая 2006 года и 27 мая 2007 года, мероприятия «Серебряная галоша» 27 июня 2007 года, мероприятия «Неделя Моды в Москве» в марте и октябре 2007 года [Приложения 20, 23], а также занимался спонсорской и благотворительной деятельностью - принял участие в благотворительном бале «The Love Ball», организованном в 2008 году в поддержку фонда «Обнаженные сердца» [Приложение 23].

Мероприятия по продвижению водки «IMPERIA», проходившие как в России, так и за рубежом, широко освещались в российских и иностранных средствах массовой информации [Приложение 24, 25].

Затраты Заявителя на поддержание бренда «IMPERIA» составили в 2004-2006 годах свыше 32,5 млн. руб. [Приложение 21].

Аналитическим центром Юрия Левады с 29 января по 8 февраля 2010 года проводился опрос общественного мнения [26] в 7 городах Российской Федерации: Москва (505 респондентов), Санкт-Петербург (501 респондент), Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми - по 100 респондентов.

Предметом исследования явился уровень известности среди целевой группы потребителей в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городах Российской Федерации, обозначения «IMPERIA», используемого для маркировки водки на 31.12.2009.

Основные выводы опроса свидетельствуют о том, что большинству (95%) респондентов, знакомых с обозначением «IMPERIA», оно стало известно не

позднее 2009 года. У большинства из опрошенных респондентов (61%), знакомых с обозначением «IMPERIA», оно ассоциируется с ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД».

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «IMPERIA» на 31.12.2009 было известно среди потребителей Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше в качестве средства индивидуализации товара 33 класса МКТУ «водка» и ассоциируется с Заявителем - Закрытым акционерным обществом со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД».

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

удовлетворить заявление от 22.03.2013 и признать обозначение «IMPERIA» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2009 г. на имя Закрытого акционерного общества со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», 196140, Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское ш., д. 52, литера А в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».