

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Экспертная комиссия на своем заседании 14.01.2014 рассмотрела заявление от 20.09.2013 о признании словесного обозначения «VOGUE» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2012 на имя компании Ле Публикасьон Конде Наст С.А., Франция (далее – Заявитель) в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция, а именно журналы (периодические издания)».

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VOGUE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом (далее – обозначение «VOGUE»).

В Роспатент поступило заявление от 20.09.2012 о признании указанного обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2012 на имя Заявителя в отношении вышеперечисленных товаров 16 класса МКТУ.

Для подтверждения общеизвестности обозначения «VOGUE» Заявителем представлены следующие документальные сведения:

1. Копии публикаций ранее зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков Заявителя.

2. Копия обложки первого выпуска журнала VOGUE за 17 декабря 1892 года.

3. Копия обложки журнала VOGUE за 24 июня 1909 года.

4. Фильм «Дьявол носит Prada» российское издание, "Двадцатый век Фокс», СНГ, 2008.

5. Документальный фильм «Сентябрьский номер», российское издание, "Кармен Видео Фильм», 2009.

6. Справка об аудитории печатного издания VOGUE, пользователях сайтов VOGUE и социальных медиа сетей VOGUE по странам мира.

7. Информация о журнале Mediakit review 2012.
8. Распечатки с русскоязычного веб-сайта компании в Интернете об истории компании Конде Наст.
9. Регистрационное свидетельство ЗАО «Конде Наст».
10. Устав Редакции журнала «VOGUE РОССИЯ».
11. Копия лицензионного договора между Заявителем и ЗАО «Конде Наст», зарегистрированного в Роспатенте 10.09.2009 за №РД0054498.
12. Свидетельство о регистрации средств массовой информации №017803 от 26.06.1998.
13. Первый номер "Vogue Россия", сентябрь 1998 года.
14. Список официальных распространителей российской продукции VOGUE и регионы распространения.
15. Справка о тираже журнала VOGUE.
16. Копии страниц журнала VOGUE с указанием тиража.
17. Справка TNS Media Research по результатам исследования «Читательская аудитория России».
18. Письмо Ассоциации распространителей печатной продукции, о признании журнала VOGUE самым продаваемым журналом 2011 года.
19. Финансовая справка о доходах от продажи экземпляров журнала VOGUE и о доходах от продажи рекламы в журналах VOGUE.
20. Справка о соотношении количества рекламных полос размещенных в журнале VOGUE и в других аналогичных журналах, по годам.
21. Пресс-релиз Российский Vogue стал первым журналом с видеорекламой.
22. Пресс-релиз о первом выпуске журнала VOGUE для iPad.
23. Распечатка с сайта Apple iTunes с электронной версией российского журнала VOGUE.
24. Перечень печатных приложений под Товарным знаком VOGUE.
25. Копии обложек приложений к журналу VOGUE.

26. Копии страниц книги «DANCE IN VOGUE».
27. Образцы рекламы Товарного знака VOGUE в печатных изданиях.
28. Перечень мероприятий Заявителя под Товарным знаком VOGUE за 2007-2012 годы.
29. Копии страниц из журналов VOGUE с отчетами о проводившихся мероприятиях и конкурсах за 1998 - 2012 год.
30. Отчет о проведении благотворительного аукциона в честь десятилетия VOGUE, копии эфирных справок и копии статей.
31. Пресс-релиз гала-ужин VOGUE в рамках ММКФ.
32. Отчет о вручении специального приза VOGUE в рамках 30 ММКФ 2008 год, копии эфирных справок и копии статей.
33. Пресс-релиз об открытии выставки DANCE IN VOGUE.
34. Пресс-релиз о выпуске VOGUE IN DANCE, октябрь 2011.
35. Распечатка информации по доменному имени vogue.ru
36. Распечатка с Интернет-сайта vogue.ru.
37. Справка о статистике посещаемости русскоязычного веб-сайта vogue.ru.
38. Диски с фильмом "Секс в большом городе", 4-й сезон.
39. Перечень книг о Товарном знаке VOGUE, выпущенных третьими лицами.
40. Распечатки сайтов магазинов электронной торговли книгами.
41. Перечень регистрации на Товарный знак VOGUE в странах мира.
42. Заключение по итогам всероссийского социологического опроса потребителей.

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 (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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

Обозначение, используемое в качестве товарного знака, не может быть признано общеизвестным товарным знаком, если оно стало широко известно после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров (абзац 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса).

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.

При анализе обозначения «VOGUE» на предмет возможности признания его общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2012 на имя компании Ле Публикасьон Конде Наст С.А. в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция, а именно журналы (периодические издания)», Экспертной комиссией установлено следующее.

Журнал «VOGUE» освещает вопросы моды, стиля жизни и красоты. Как указано в заявлении о признании обозначения «VOGUE» общеизвестным товарным знаком, обозначение «VOCUE» хорошо известно также в связи с проводимыми заявителем светскими мероприятиями, выставками, конкурсами и другими рекламными и благотворительными акциями.

Первый номер журнала «VOGUE» известного еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, вышел в свет в 1892 году.

В 1909 году в США предпринимателем Конде Настом был основан издательский дом Конде Наст. И первым же его приобретением стал журнал «Vogue».

На сегодняшний день Издательский дом Конде Наст выпускает 130 журналов, которые читают 153 миллиона читателей в 23 странах мира. Помимо самого журнала «Vogue», компания Конде Наст издает журналы «Teen Vogue» и «Men's Vogue».

Издательскому дому Конде Наст принадлежат 90 веб-сайтов, ежемесячно посещаемых 47 миллионами посетителей.

Мировая аудитория печатного издания «Vogue» составляет 22 655 250 человек. Уникальные пользователи веб-сайтов Vogue насчитывают 28 186 583 человек, а пользователи социальных сетей Vogue, таких как «Facebook», «Twitter» и др. насчитывают 14 544 350 миллионов человек.

В Российской Федерации издательский дом Конде Наст начал свою деятельность в 1998 году. Издательский дом занимает пятую часть рекламного рынка среди глянцевого журналов. Издательский дом выпускает в России восемь журналов.

Известность товарного знака «Vogue» в Российской Федерации обусловлена, в первую очередь, его широким и продолжительным, начиная по меньшей мере с 1998 года, использованием в России. На сегодняшний день подтвержденной аудиторией одного номера в России (по данным TNS Gallup Media, NRS-Россия (ZodiacI, Май-октябрь 2011) являются 719 200 человек [17], годовая аудитория более 8 миллионов человек.

Российский журнал «Vogue» распространяется в 95 городах России и в около 40 стран ближнего и дальнего зарубежья [14]. Тираж составляет 150000 экземпляров ежемесячно [15]. Аудитория портала Vogue.ru за месяц насчитывает около 500 тысяч человек, просматривающих в среднем 4 миллиона страниц ежемесячно [37]. Доходы от продажи экземпляров журналов составляют десятки миллионов рублей в год, и доходы от продажи рекламы в журнале исчисляются сотнями миллионов рублей в год [19]. В 2011 году, российский журнал «Vogue» признан Ассоциацией распространителей печатной продукции "самым продаваемым глянцевым журналом в сегменте "женские издания, мода" [18].

Использование товарного знака в России началось с 1998 года с образованием в России аффилированной компании ЗАО «Конде Наст» [9] и редакции журнала "VOGUE Россия» [10].

Компании ЗАО «Конде Наст» предоставлено исключительное право использования товарного знака VOGUE на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 10.09.2009 за №РД0054498 [11].

Журнал «Vogue» зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати согласно свидетельству о регистрации средств массовой информации № 017803 от 26.06.1998, с ежемесячным тиражом 150000 экземпляров [12].

Журнал «Vogue» реализуется через широкую сеть официальных дистрибуторов российского журнала «Vogue» [14], насчитывающую более 30 компаний и охватывающую практически всю территорию Российской Федерации: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, регионы распространения журнала официальными дистрибуторами охватывают такие российские города, как Адыгея, Айхал, Аксай, Алтайский край, Арзамас, Астрахань, Барнаул, Батайск, Белгород, Березовский, Бийск, Биробиджан, Бор. Брянск, Владимир. Волгоград, Волжский, Вологда. Воронеж, Выкса. Городец, Дзержинск. Димитровград, Екатеринбург, Жигулевск, Иваново. Ижевск. Иркутск. Йошкар-Ола, Казань и во много других городах.

Согласно данным TNS Media Research [17], проводящего регулярные исследования «Читательская аудитория России» - аудитория одного номера издания журнала «Vogue» по состоянию на вторую половину 2011 года составляла более 770 000 человек, то есть в пять-шесть раз больше выпускаемых экземпляров издания.

Вышеупомянутое исследование TNS Media Research также подтверждает растущую из года в год популярность журнала «Vogue». Так, в 2000 году аудитория журнала составляла 340 тысяч человек, в 2008 году превысила порог в 500 тысяч человек, а уже с 2010 года - 800 тысяч человек.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что вплоть до 2009 года по количеству аудитории журнал «Vogue» занимал второе место, а начиная с 2009 года, журнал «Vogue» занимает первое место по количеству своей аудитории среди аналогичных журналов других наименований. Примерная доля рынка журнала «Vogue» среди аналогичных изданий колеблется от 12% (в 2007) до 16% (в 2011).

Популярность издания «Vogue» и, как следствие, известность товарного знака «Vogue», растет также за счет публикации его и в электронном виде. Начиная с июля 2011 года, редакция выпускает электронную версию журнала «Vogue» для мобильных устройств iPad [22].

Заявитель использует товарный знак «Vogue» для печатных изданий: книг и альбомов. Так, в 2011 году к открытию исторической сцены Большого театра Заявителем был выпущен альбом «DANCE IN VOGUE», тиражом 60000 экземпляров, с фотографиями балета. Обложку альбома украсили фотографии Дианы Вишневой и Майи Плисецкой [26].

С целью приобретения узнаваемости товаров под указанным обозначением, Заявитель проводит различные акции и кампании, рекламные кампании проводятся с использованием всех средств массовой информации: на телевидении, радио и в сети Интернет.

В 2008 году отмечался десятилетний юбилей российского издания VOGUE, в связи с которым проводились торжества и благотворительный арт-аукцион «RUSSIA. 10 YEARS IN VOGUE» в Новом Манеже. На аукционе были представлены полутораметровые матрешки, расписанные русскими мастерами по эскизам самых известных дизайнеров мира. Платья для матрешек были созданы специально в честь русского «Vogue» [30].

Начиная с 2001 года, журнал «Vogue» также является учредителем специального приза в рамках Московского международного кинофестиваля в номинации «За лучшее стилевое решение» [31]. Приз журнала «Vogue» - бронзовая статуэтка, птица-буревестник – был специально сделан по заказу

«Vogue» Иулианом Рукавишниковым, вручается за лучшее стилевое решение (декорации, костюмы, грим) в игровом кино, участвующем в конкурсной программе ММКФ.

Известность товарного знака «Vogue» подтверждается также тем, что о нем написаны книги, сняты фильмы. Например, художественный фильм «Дьявол носит Прада» [4] и документальный фильм «Сентябрьский выпуск» [5]. «Vogue» также упоминается в популярнейшем сериале «Секс в большом городе» 4 сезон 17 серия [38].

В Российской Федерации Заявитель обладает рядом регистраций своего товарного знака, начиная с 1990 года.

Заявитель представил социологический опрос общественного мнения, который был проведен среди релевантных кругов потребителей Институтом социологии Российской академии наук [42].

Для целей опроса релевантный круг населения был определен как реальные или потенциальные потребители из граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет, покупавших печатную продукцию не менее одного раза за последний месяц. Опрос проводился в шести городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону), представляющих различные регионы Российской Федерации.

Согласно результатам опроса, «спонтанное» знание товарного знака VOGUE составляет 84% потребителей, при этом абсолютное большинство (81%) определили в качестве товара, маркируемого этим товарным знаком, «журналы и печатные издания».

Товарный знак «VOGUE», использующийся для маркировки журналов и печатных изданий, в целом известен 79% потребителей. При этом, большинство - 45% - демонстрируют правильное знание компании Конде Наст (Заявителя) как владельца товарного знака.

Указанный опрос свидетельствует об устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя между обозначением «Vogue» и компанией Ле Публикасьон Конде Наст С.А., Франция, а также издаваемым ею журналом.

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия считает представленные фактические данные убедительными доказательствами общеизвестности обозначения «Vogue» на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, а именно журналы (периодические издания), с 01.01.2012.

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенцией, статьей 1508 Кодекса и Правилами ОИ, Экспертная комиссия решила:

удовлетворить заявление от 20.09.2012 и признать обозначение «Vogue» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2012