


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 20.10.2014, о признании обозначения «BOSCO» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 28.03.2014 на имя компании «Брандс Инвайронмент Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – заявитель), в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы», услуг 35 класса МКТУ: «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров».

Обозначение **** выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- изображение обозначения [1];
- копии листов заключения по результатам опроса об уровне известности обозначения [2];
- справка от ООО «Спорттовары Боско» [3];
- копии регистрационных документов «Брандс Инвайронмент Истеблишмент» с переводом [4];
- копии материалов договоров: № 3151 от 22.04.2010 г. (о размещении рекламы), № А0103 от 01.02.2011 г. (о размещении рекламы в журнале «ОК!»), № 15 от 04.05.09 г. (на изготовление рекламных носителей в виде транспарантов-перетяжек), № ОР 09/03 от 19.02.10 г. на размещение рекламы в журнале «HELLO!», № 14241 от 15.02.2012 (на размещение рекламных материалов в издании Collezioni Россия («Коллекциони Россия»); № 05-UAM от 10.03.2011 г. (на работы по изготовлению, размещению и распространению рекламно-информационных

материалов в издании «Журнал «Уральские авиалинии»); № Н -09/0000492 от 02.10.2009 г. (на размещение рекламы) [5];

- копия дополнительного соглашения № 1 к договору № 1358 от 08.02.2010 г. (о размещении рекламы в приложении к газете «Ведомости») [6];

- копии материалов договоров аренды помещений: № Г1/8/11 от 23.11.2010 г., от 10.08.2013 г., № 200-АТП от 15.08.2013 г., от 23.12.2013 г., № 54 от 30.05.2012 г., № 237 от 09.09.2013 г., от 20.02.2011 г., №32-02/ВА-2013 г., № 159 от 01.11.2011 г., № 107 от 01.01.2010 г., № 192 от 01.10.2012 г., № 25К-09/ВА-2013 от 01.09.2013 г., № 2013/33-Д от 10.01.2014 г., № DA -059/12-574 от 06.07.2012 г., № DA -107/12-805 от 01.12.2012 г., № 57-БЭБ от 01.10.2013 г., № 358 - ЕЦ - 11 от 20.09.2011 г., № 59/11 от 01.07.2011 г., № 11000137 от 01.07.2009 г., № 11000078 от 04.05.2010 г., № 11000366 от 01.03.2012 г., № 60/11 от 01.07.11 г., № 069-Д от 19.08.11 г., от 10.08.13 г., № 02/К2-41/11 от 11.05.11 г., № 02/Д2-41/11 от 07.11.11 г., от 01.06.13 г., № 32.10-13 от 01.10.13 г., от 06.11.12 г., № СП/11/110 от 01.09.11 г., № КОМ -2014-010 от 27.01.2014 г., № 10/291 КД от 01.01.11 г., № 11/338 КД от 01.08.10 г., № 16 от 02.10.09 г., № СП//11/63 от 25.05.09 г., № А/К-46 «а» от 08.02.10 г., № 211-11/12 от 14.11.12 г., № 228-11/13 от 01.11.13 г., № А-(СК-6А) -2013 от 01.11.13 г., № 000А 000 000 999 от 24.09.10 г. [7];

- копии материалов договоров краткосрочной аренды «Мера у каждого своя» [8];

- копии материалов договоров субаренды нежилых помещений: № 10/29ПП от 01.11.2010 г., № СА 59/11 от 01.05.2011 г., № СА 52/12 от 01.06.2012 г., № ОДА - 83/13 от 01.03.2014 г., № DA -080/11 от 12.09.2011 г., № 14-ПП от 01.11.13 г., № СП /11/133 от 01.08.13 г., № 11/9017 от 01.04.07 г., № 00А 000 001 104 от 01.03.14 г., № 00А000001046 от 08.12.11 г., от 01.06.2014 г., № Д -7098 от 03.03.10 г., № Д -7196 от 12.05.10 г., № Д -00554 от 24.12.12 г., № Д-06848 от 18.07.2013 г. [9];

- копии материалов договоров краткосрочной субаренды «Европейский» ТРЦ: № М-3-А21 от 01.04.12 г., № С -А52 от 01.04.12 г. [10];

- копия договора краткосрочной аренды торговых помещений АУЛЕТ - ЦЕНТР от 01.04.2014 г. [11];

- копия материалов договора аренды складского помещения № 8С/13 от 01.09.13 г. [12];

- копии материалов договора аренды федерального имущества № А/260 «а» от 08.02.13 г. [13];

- копии кассовых отчетов розничных магазинов [14];

- копии материалов спонсорских договоров и соглашений: договор от 01.12.2011 г., соглашение № ГК /22/28 от 01.01.2008 г., соглашение № ГК /22/26 от 01.01.2008 г., соглашение № ГК /22/106 от 01.05.2011 г. [15];

- копии товарных накладных [16];

- копии грузовых таможенных деклараций [17];

- каталог (Коллекция FM 2012-2013 original) [18];

- копия каталога мониторинга СМИ от 03.10.2013 г. [19];

- образцы сувенирной продукции [20].

От заявителя 14.11.2014 и 21.11.2014 поступили дополнительные доводы и материалы, включающие в себя следующие документы:

- копия договора о хозяйственных взаимоотношениях от 25.06.2007 г. [21];

- копия письма от Ликвидационной комиссии АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» [22];

- копия благодарности [23];

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) [24].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2014, заявителем были представлены копии материалов контракта № 1 от 25.12.2012 [25].

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2015, заявителем были представлены копии материалов договора о сотрудничестве от 07.08.2007 [26] и договора № СП/18/213 от 15.04.2009 [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от

20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38 (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.

Коллегия отмечает, что на заседании, состоявшемся 10.12.2014, заявителем был скорректирован объем притязаний, а именно, изложена просьба – считать заявление поданным в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы».



При анализе обозначения «**BOSCO**» на предмет возможности признания его с 28.03.2014 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя компании «Брандс Инвайронмент Истеблишмент» в отношении товаров 25 класса МКТУ, установлено следующее.

Согласно представленным документам [1-25], а также материалам сайта www.bosco.ru заявитель входит в группу компаний «Bosco», которая осуществляет свою деятельность с марта 1992 года. На российском рынке обозначение «BOSCO» появилось в 2001 году и быстро стало узнаваемым среди населения. В этом же году группа компаний «Bosco» - мировой производитель модной одежды класса люкс, сделала шаг в мир спорта. В дальнейшем группа компаний стала Генеральным партнером Олимпийского комитета России и Эксклюзивным поставщиком Олимпийской команды России на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году с обозначением «Bosco di Ciliegi», официальным спонсором проведения Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах и XX Олимпийских Зимних Игр 2006 года в Турине.

Следует отметить, что заявитель является правообладателем всех зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «BOSCO», правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В деятельности по производству, разработке дизайна, конструированию, продвижению и реализации спортивной одежды, обуви и головных уборов, маркированных обозначением «BOSCO», помимо заявителя заняты такие компании как: ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО», «Портмарк (Айэлэнд) Лимитед», ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад», ЗАО «28-е творческое объединение», «Bosco Sport S.r.l.».

Согласно договору от 07.08.2007 [26] заявитель (сторона 1) и «Боско Спорт С.р.л.» («Bosco Sport S.r.l.») (сторона 2) заключили договор о сотрудничестве и совместной деятельности в целях производства, реализации и продвижения продукции под обозначением «**BOSCO**» (см. пункт 1.1 договора). Предметом договора устанавливается, что сторона 2 по заказу стороны 1, либо

аффилированного лица (ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО») обязуется производить и поставлять для дальнейшего введения в гражданский оборот указанную продукцию, а сторона 1 осуществляет контроль над производством и реализацией продукции.

Кроме того, заявителем был заключен договор от 25.06.2007 [21], согласно которому сам заявитель (сторона 1) и ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО» (сторона 2) заключили соглашение о хозяйственных взаимоотношениях в целях реализации и продвижения продукции (мужской, женской, детской одежды и обуви, а также аксессуаров) под обозначением «**BOSCO**» (см. пункт 1.1 договора). Предметом договора устанавливается, что сторона 2 обязуется вводить в гражданский оборот указанную продукцию, а также ее продвигать, а сторона 1 осуществляет контроль за продвижением и реализацией продукции и соответствующих услуг. Кроме того, пунктом 3.1.4 договора наложено обязательство использования исключительно дизайна, утвержденного заявителем.

В свою очередь, между итальянской компанией («Bosco Sport S.r.l.») и ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО» был заключен контракт [25], в котором указано, что итальянская компания обязуется производить по заказу и поставлять исключительно ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО» (см. пункт 1.1 контракта) товары под обозначением «BOSCO».

Коллегия отмечает, что в товарных накладных и грузовых таможенных декларациях [16-17] (см., например, инвойс № 183 от 09.08.2013, ГТД № 10318060/290913/0001153) в качестве производителя продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации и маркированной обозначением «**BOSCO**», указана итальянская компания «Bosco Sport S.r.l.», а в качестве получателя товара выступает ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО».

Для осуществления деятельности ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО» арендует нежилые помещения различного назначения: склады, торговые залы и т.д. [7-13]. Анализ представленных договоров показывает широкую географию распространения магазинов (так называемых «монобрендовых» магазинов), складских и иных торговых помещений, реализующих продукцию, маркированную

заявленным обозначением (Москва, Санкт-Петербург, г. Калининград, г. Екатеринбург, г. Сочи, г. Рязань, г. Самара, г. Саратов, г. Минеральные воды, г. Уфа и т.д.). Материалы дела свидетельствуют о том, что имеется более 100 «монобрендовых» бутиков в Москве (Петровский Пассаж, ГУМ, Саввинская набережная, Кутузовский проспект, Новый Арбат, Кудринская площадь), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Самаре.

Согласно материалам [5-6] от имени заявителя ЗАО «28-е творческое объединение» проводило рекламные кампании в различных средствах массовой информации (СМИ) – см., например, документы 2010 года (договоры, платежные поручения). Указанные действия производились в рамках исполнения обязательств по договору [27] на оказание услуг, направленных на реализацию рекламной кампании заказчика (ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО») – п. 1.1 договора.

Анализ изложенных сведений позволяет коллегии заключить, что вышеуказанные компании действовали по поручению и в интересах заявителя.

Приведенные в заявлении цифры, относящиеся к объемам реализации товаров (выручка от продажи товаров) за период с 2010 по 2014 (первый квартал) г.г., отражают возрастающие показатели объема производимой продукции [3].

Коллегия отмечает, что основное увеличение объемов производства и затрат на рекламу приходится на 2012-2013 г.г. и обусловлено подготовкой к проведению Олимпиады «Сочи 2014», Генеральным партнером которой является заявитель.


Заявителем представлены «Мониторинг СМИ. Открытие главного олимпийского магазина и презентация олимпийских митенок» [19], материалы которого свидетельствуют о том, что в различных СМИ представлено значительное количество публикаций, посвященных группе компаний «Bosco», обозначению **«BOSCO»**, а также олимпийским митенкам (митенки – перчатки без пальцев компании «Bosco» стали официальным символом болельщиков на Олимпийских играх в Сочи). В рекламных материалах присутствует изображение продукции с использованием обозначения **«BOSCO»**.

Большой вклад в организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи ООО «СПОРТТОВАРЫ БОСКО» подтверждает благодарность АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» [23].

Также коллегией было принято во внимание, что группой компаний «Bosco», в которую входит заявитель, ведется активная работа по подготовке к участию в конкурсе на выбор Генерального партнера XXXI Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия (см. корреспонденцию от 14.11.2014).

Что касается товаров, в отношении которых применяется обозначение «**BOSCO**», коллегия отмечает, что анализ товарных накладных и таможенных деклараций [16-17] свидетельствует о том, что на территорию Российской Федерации поставлялись следующие товары: одежда (например, куртки, жилеты, футболки, дождевики и т.д.), обувь (например, кроссовки), головные уборы (например, шапки, бейсболки), сумки.

В феврале 2012 года был выпущен буклет «Коллекция FM 2012-2013 Original» [18], содержащий подробные информационные сведения о продукции, представленной на российском рынке и маркированной обозначением «**BOSCO**», среди которой также присутствуют предметы одежды, обуви, головных уборов.


Следует указать, что представленные материалы [1-25] касаются именно заявленного обозначения «**BOSCO**», выполненного в красном цвете и в той же графической манере. При этом анализ данных материалов показывает, что происходит параллельное использование заявленного обозначения «**BOSCO**» и изображения вишенки красного цвета «».


Коллегия отмечает, что законодательство не содержит запрета на совместное использование нескольких обозначений и товарных знаков при маркировке производимых товаров и оказываемых услуг. В этой связи коллегия считает, что одновременное использование заявленного обозначения в составе композиции, содержащей дополнительный элемент, не изменяет существа восприятия знака и не опровергает вышеуказанных выводов. Изложенное подтвердили данные опроса [2].


Необходимо также следует обратить внимание, что анализ вышеприведенных материалов и сведений по истории развития группы компаний «Bosco» показал, что используемое обозначение развивалось и трансформировалось в течение

длительного времени («Bosco di Ciliegi», «», «», «BOSCOSPORT», «», «», «» и т.д.). Заявленное графическое исполнение

словесного элемента «BOSCO» () было выбрано и начато его активное использование в 2012-2014 г.г. в связи с подготовкой и проведением Олимпиады «Сочи 2014». Учитывая масштаб организационных мероприятий и рекламной кампании Олимпиады «Сочи 2014», коллегия считает достаточным трехлетнего периода использования обозначения «» до даты, с которой испрашивается общеизвестность товарного знака, для достижения им высокой степени узнаваемости.

Коллегией учтены представленные материалы, свидетельствующие о том, что в настоящее время группа компаний «Bosco» владеет разветвленной сетью фирменных (монобрендовых) магазинов, которые были созданы для продвижения собственной продукции. При этом коллегией отмечается, что деятельность данных магазинов способствует созданию и укреплению репутации обозначения «».

Кроме того, коллегией были приняты во внимание данные социологического опроса [2]. Лаборатория социологической экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии Российской академии наук в апреле 2014 года провела социологический опрос на предмет определения уровня известности обозначения «».

В соответствии с результатами опроса подавляющему большинству потребителей (83 %) известно словесное обозначение «». При этом большинство опрошенных (62 %) ассоциируют данное обозначение с товаром – одежда, а 46 % респондентов указало, что ассоциирует его с услугой – магазины

одежды (при ответе на данный вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответов).

Следует отметить, что 42 % опрошенных увидели обозначение «**BOSCO**» впервые в период с 2009 по 2013 г.г., а 18 % - с 2003 по 2008 г.г., 5 % - до 2002 года и 12% в 2014 году, что свидетельствует о том, что 77 % респондентов было известно заявленное обозначение до заявленной даты – 28.03.2014.

Большинство (58 %) из респондентов, приобретавших (28 %) товары, маркированные обозначением «**BOSCO**», посчитали, что компанией, которой оно принадлежит, является «Брендс Инвайронмент Истеблишмент».

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «**BOSCO**», используемое для маркировки заявленных товаров, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации и обладает высокой различительной способностью по отношению к товарам 25 класса МКТУ заявителя данного обозначения - «Брендс Инвайронмент Истеблишмент».

Принимая во внимание указанное, коллегия усматривает, что в материалах дела имеются фактические обстоятельства, подтверждающие общеизвестность заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы».

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

удовлетворить заявление от 20.10.2014 и признать обозначение «BOSCO**» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы» на имя «Брендс Инвайронмент Истеблишмент» с 28.03.2014.**