

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела заявление от 12.03.2015 о признании выполненного буквами латинского алфавита словесного обозначения «CASIO» (далее – заявленное обозначение) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ «калькуляторы», товаров 14 класса МКТУ «часы наручные» и товаров 15 класса МКТУ «инструменты музыкальные электронные клавишные» на имя компании Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующей как Касио Компьютер Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации заявителем были приложены к вышеуказанному заявлению, в частности, копии следующих документов:

- распечатки сведений о товарных знаках «CASIO», зарегистрированных на имя заявителя в разных странах мира и в России, и свидетельства на них [1];
- нотариально заверенная декларация (аффидевит) заявителя от 19.01.2015 [2];
- публикации рейтинга 30 лучших мировых брендов Японии в 2009 и 2010 гг. по оценке компании Интербренд [3];
- учредительные документы «дочерних» компаний заявителя – ООО «КАСИО» (Россия) и компании Касио Юроп ГмбХ (Германия) [4];
- дистрибьюторское соглашение между компанией Касио Юроп ГмбХ (Германия) и ООО «КАСИО» (Россия) [5];
- таможенные декларации 2008 – 2011 гг. на продукцию заявителя [6];

- договоры поставки продукции заявителя в 2008 – 2010 гг. и подтверждающие их исполнение счета и товарные накладные [7];
- каталоги продукции заявителя 2007 – 2010 гг. и скриншоты с его сайта [8];
- информационно-рекламные материалы, в том числе проспекты, буклеты, флаеры и компакт-диск [9];
- методические рекомендации (учебные пособия) по использованию научных калькуляторов «CASIO» при обучении математике [10];
- периодические журналы 2008 – 2009 гг. [11];
- фотографии выставок и торгового зала заявителя [12];
- заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам социологического опроса об известности российским потребителям заявленного обозначения [13].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (12.03.2015), включает в себя 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), упомянутый выше 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, 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 заявленного обозначения на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ «калькуляторы», товаров 14 класса МКТУ «часы наручные» и товаров 15 класса МКТУ «инструменты музыкальные электронные клавишные» коллегией было установлено следующее.

Из представленных заявителем материалов следует то, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков «CASIO», зарегистрированных на имя заявителя в отношении однородных товаров в разных странах мира и в России [1].

Так, например, товарный знак по свидетельству № 42495 с приоритетом от 22.02.1971 охраняется в Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «калькуляторы». В свою очередь, товарный знак по свидетельству № 54157 с приоритетом от 06.06.1975 охраняется в отношении товаров 14 класса МКТУ «часовые и хронометрические аппараты и приборы, а именно: электронные часы, электрические часы, механические часы, напольные часы, висячие часы, часы для автомобилей, части и принадлежности к ним», а товарный знак по

свидетельству № 86681 с приоритетом от 21.02.1989 – в отношении товаров 15 класса МКТУ «электронные музыкальные инструменты, музыкальные синтезаторы, автоматически контролируемые ритм-коробки для создания ритмического аккомпанемента, их части и фитинги, включенные в 15 класс».

При этом признание общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается для заявленного обозначения, являющегося, соответственно, сходным либо тождественным с вышеуказанными товарными знаками заявителя, в отношении товаров 09 класса МКТУ «калькуляторы», товаров 14 класса МКТУ «часы наручные» и товаров 15 класса МКТУ «инструменты музыкальные электронные клавишные», являющихся однородными соответствующим товарам 09, 14 и 15 классов МКТУ, для которых охраняются данные товарные знаки, так как эти товары совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров.

К тому же необходимо отметить и то, что товарный знак «CASIO», согласно распечаткам сведений, приложенным к аффидевиту заявителя [2], был признан в 1992 году общеизвестным товарным знаком на имя заявителя в отношении соответствующих товаров в стране происхождения заявителя – в Японии, в 2009 году – в Китае, а в 2014 году – в Турции.

Товарный знак «CASIO» был включен в список 30 лучших мировых брендов Японии в 2009 и 2010 гг. по оценке компании Интербренд, причем стоимость соответствующего бренда в данном рейтинге была оценена в 591 миллионов долларов США в 2009 году и в 532 миллионов долларов США в 2010 году [3].

Из аффидевита заявителя [2] следует, что заявитель был создан в Японии в 1957 году как компания по разработке и производству калькуляторов, а впоследствии стал лидирующей международной компанией в сфере производства различных товаров бытовой электроники, в том числе калькуляторов (с 1957 года), наручных часов (с 1974 года) и электронных клавишных музыкальных инструментов (с 1980 года), которые индивидуализируются заявленным обозначением.

В данном документе отмечено, что заявитель имеет филиалы и «дочерние» компании во многих странах мира, в том числе и в России, и приведены весьма

значительные объемы продаж и расходов на рекламу вышеуказанной продукции заявителя как в мире, так и в России.

Так, например, объем продаж такой продукции в мире в 2009 году составлял почти 428 миллиардов иен, в 2010 году – почти 342 миллиардов иен, а объем расходов на ее рекламу – более 17 миллиардов иен в 2009 году и почти 17 миллиардов иен в 2010 году.

В свою очередь, объем продаж продукции заявителя в России в 2009 году составлял более 24,5 миллионов иен, в 2010 году – более 41 миллионов иен, а объем расходов на ее рекламу – более 1 миллиона иен в 2009 году и почти 2 миллиона иен в 2010 году.

При этом заявителем в affidavite [2] указано на то, что на территории России деятельность по реализации и продвижению соответствующей его продукции осуществляют непосредственно под его контролем компания Касио Юроп ГмбХ (Германия) и ООО «КАСИО» (Россия), единственным учредителем которых является именно заявитель («дочерние» компании заявителя).

Данное обстоятельство подтверждается также учредительными документами этих компаний [4] и положениями дистрибьюторского соглашения между компанией Касио Юроп ГмбХ (Германия) и ООО «КАСИО» (Россия) [5].

Таможенные декларации [6] свидетельствуют о фактах введения в гражданский оборот на территории России в период, предшествующий дате, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, в частности, калькуляторов, наручных часов и электронных клавишных музыкальных инструментов, произведенных именно заявителем и маркированных собственно заявленным обозначением. При этом отправителем соответствующей продукции заявителя в Россию по данным таможенным документам является полностью подконтрольная ему «дочерняя» компания Касио Юроп ГмбХ (Германия), упомянутая выше, а получателем этой продукции – ООО «КАСИО» (Россия), другая «дочерняя» компания заявителя, также упомянутая выше.

ООО «КАСИО» в указанный период непосредственно реализовывало данную продукцию заявителя на территории России в соответствии с договорами поставки и подтверждающими их исполнение счетами и товарными накладными [7].

Потребители соответствующей продукции заявителя в данный период имели возможность узнать о ней благодаря информации, представленной в распространяемых в 2007 – 2010 гг. каталогах этой продукции, и сведениям с его сайта [8]. Проводилась активная рекламная кампания в отношении данной продукции, что подтверждается информационно-рекламными материалами, в том числе проспектами, буклетами, флаерами и клипами на компакт-диске [9]. Представлены и периодические журналы 2008 – 2009 гг. [11], в которых содержится реклама соответствующих товаров заявителя.

Научные калькуляторы «CASIO», в частности, упоминались даже в учебных пособиях для школьников – методических рекомендациях по их использованию при обучении математике [10].

Согласно affidavitу [2] продукция заявителя, индивидуализируемая заявленным обозначением, в период ранее 2011 года неоднократно представлялась на различных международных выставках и семинарах, проводившихся, в частности, и на территории России. Представлены списки таких мероприятий с участием заявителя и полученных им наград.

Так, например, соответствующая продукция заявителя была представлена в 2008 – 2010 гг. на Московской книжной ярмарке (Москва), Faces & Laces (Москва), Конференции РАНХиГС (Москва), Учительской конференции (Ярославль), Образовательной конференции (Хабаровск) и Московской музыкальной ярмарке (Москва). Представлены фотографии выставок и торгового зала заявителя [12].

Из результатов социологического опроса [13] следует то, что заявленное обозначение «CASIO» в качестве товарного знака известно подавляющему большинству опрошенных (93%), причем 51% респондентов впервые увидели данное обозначение непосредственно на самих товарах в магазине и впоследствии 65% опрошенных сами приобретали товары, маркированные этим обозначением, а пользовались ими 75% опрошенных.

У 75% респондентов рассматриваемое обозначение ассоциируется с электронными часами, у 53% – с калькуляторами, у 25% – с электронными клавишными музыкальными инструментами.

Уже на конец 2009 года обозначение «CASIO» знало большинство респондентов (65%).

При этом подавляющее большинство опрошенных (71%) полагают, что правообладателем данного обозначения является именно заявитель.

Таким образом, вышеприведенные результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на рассматриваемую дату – 31.12.2010, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, несомненно приобрело высокий уровень известности среди российских потребителей и обладает высокой степенью различительной способности по отношению к производителю маркированной этим знаком соответствующей продукции, то есть к заявителю.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к выводу об общеизвестности на территории Российской Федерации с 31.12.2010 заявленного обозначения, используемого заявителем в качестве товарного знака, в отношении товаров 09 класса МКТУ «калькуляторы», товаров 14 класса МКТУ «часы наручные» и товаров 15 класса МКТУ «инструменты музыкальные электронные клавишные».

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

**удовлетворить заявление от 12.03.2015 и признать обозначение «CASIO» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ «калькуляторы», товаров 14 класса МКТУ «часы наручные» и товаров 15 класса МКТУ «инструменты музыкальные электронные клавишные» на имя компании Касио Кейсанки Кабусики Кайся, также торгующей как Касио Компьютер Ко., Лтд., Япония.**