

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 11.04.2016, о признании товарного знака «faberlic» по свидетельству №248949 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.12.2015 на имя Открытого акционерного общества «ФАБЕРЛИК», 117403, Москва, ул. Никопольская, д. 4 (далее – заявитель, ОАО «ФАБЕРЛИК»), в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; косметика».

Обозначение представляет собой слово «faberlic», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Для подтверждения общеизвестности указанного выше обозначения заявителем были представлены следующие документы:

1. Копии учредительных документов ОАО «Русская линия» (ОАО «Фаберлик»);
2. Копии учредительных документов ЗАО «ИНТЕРСЕРВИС»;
3. Договоры аренды №17-А от 01.01.2013, 01.01.2014 и 01.01.2015 г. с исполнениями (в копиях) и свидетельства о правах собственности ЗАО «ИНТЕРСЕРВИС» (в копиях);
4. Договоры №09-06/э от 04.06.2013; №17 от 10.07.2013 г.; №18 от 15.07.2013 с исполнениями (в копиях);
5. Копии договоров о приобретении сырья и сопутствующих товаров и копии договоров о поставке оборудования;
6. Договор аренды №16/09-2014 от 15.09.2014 с исполнением (в копиях);
7. Пример договора о приобретении продукции с исполнением (в копии);
8. Распечатка ассортимента продукции с сайта faberlic.com.;
9. Копии сертификатов соответствия;

10. Перечень патентов, принадлежащих ОАО «Фаберлик»;
11. Перечень зарегистрированных и поданных на регистрацию товарных знаков;
12. Перечень администрируемых доменов;
13. Копии учредительных документов региональных представительств;
14. Договоры ОАО «Фаберлик» с региональными представительствами (в копиях);
15. Договоры региональных представительств с агентами (в копиях);
16. Справка о количестве распространителей продукции «faberlic»;
17. Справка об объеме реализованной продукции «faberlic»;
18. Копии учредительных документов зарубежных представительств;
19. Примеры эфирных справок (в копиях);
20. Копия договора ОАО «Фаберлик» с ООО «Визеум»;
21. Каталоги продукции «faberlic»;
22. Копия договора с ОАО ПК «Пушкинская площадь» с исполнениями;
23. Справка о расходах на рекламу;
24. Заключение Института Социологии Российской Академии наук;
25. Награды, копия журнала «Beautyinc»;
26. Распечатка сведений с сайта <http://esamir.ru>;
27. Маркетинговое исследование Института Социологии Российской Академии наук;
28. Социологический опрос.

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

Правовая база для рассмотрения заявления 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), Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного

знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ), введенного в действие с 13.10.2015, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, действующие в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ППС).

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 2.5. Правил ППС заявление и прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

- 3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы

(далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

При анализе обозначения, описание которого приведено выше в заключении, на предмет возможности признания его с 01.12.2015 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ОАО «ФАБЕРЛИК» в отношении вышеперечисленных товаров 03 класса МКТУ, установлено следующее.

«Faberlic» - крупнейшая российская парфюмерно-косметическая компания на рынке прямых продаж, производитель уникальной кислородной косметики.

Так, согласно представленным документам (1) 25.03.1998 года было зарегистрировано ОАО «Русская линия» (регистрационный номер 50:15:00273), осуществлявшее деятельность в области производства и продажи косметических средств.

В 2000 году ОАО «Русская линия» были приобретены исключительные права на ряд патентов, касающихся технологии производства инновационных косметических средств, в том числе «кислородной косметики», в частности, патенты РФ №№2119790, 2114627, 2102972.

В 2002 году наименование ОАО «Русская линия» изменено на ОАО «Фаберлик».

С 2001 года обозначение «faberlic» используется для маркировки косметики, выпускаемой заявителем, в 2002 году указанное обозначение заявлено на регистрацию и позднее зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №248949.

Производство ОАО «ФАБЕРЛИК», основанное на европейских стандартах качества, оснащено самым передовым и экологичным оборудованием, автоматическими линиями по производству, фасовке и упаковке косметической продукции.

Производственные и офисные помещения ОАО «ФАБЕРЛИК» расположены на территории площадью более 35000 квадратных метров по адресу: г. Москва, ул. Никопольская, владение 4. В 2007 году решением общего собрания акционеров из ОАО «ФАБЕРЛИК» выделено ЗАО «ИНТЕРСЕРВИС», 100% акций которого принадлежат акционерам ОАО «ФАБЕРЛИК», что подтверждается представленными документами (2). На баланс ЗАО «ИНТЕРСЕРВИС» переданы нежилые помещения, расположенные по указанному адресу, после чего данные помещения предоставлены ОАО «ФАБЕРЛИК» на основании договоров аренды (3).

Также, на основании договора долгосрочной аренды №16/09-14 от 15.09.2014, ОАО «ФАБЕРЛИК» использует 19445 кв. м. производственных и складских помещений, расположенных в Московской области, в городе Домодедово на территории Производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово» (6).

По объемам производственных мощностей фабрика ОАО «ФАБЕРЛИК» входит в число самых крупных косметических предприятий России.

Производство продукции «faberlic» осуществляется как непосредственно на предприятиях ОАО «ФАБЕРЛИК», так и по заказу ОАО «ФАБЕРЛИК» на иных предприятиях (7) исключительно для ОАО «ФАБЕРЛИК».

Продукция «faberlic» разделена на три составляющих: кислородная косметика для домашнего применения, парфюмерия и декоративная косметика (в общей сложности более 1000 товарных позиций) (8).

Вся продукция проходит обязательное тестирование согласно ГОСТ и СанПиН. ОАО «ФАБЕРЛИК» внесено в государственный реестр предприятий-производителей экологически чистой и безопасной продукции. В 2010 году ОАО «ФАБЕРЛИК» получен сертификат соответствия производства косметической продукции международным стандартам ISO 22716:2007 и 9001:2008 (9).

Согласно материалам (10) в 2003 году ОАО «ФАБЕРЛИК» основан собственный центр научных разработок, сотрудничающий с учеными кафедры клеточной биологии и гистологии биофака МГУ, кафедры общей хирургии Медицинской Академии им И.М. Сеченова, а также с независимыми лабораториями и исследовательскими центрами по всему миру. На основе разработок центра ОАО «ФАБЕРЛИК» получено 25 патентов на уникальные косметические средства и способы их производства.

Продукция «faberlic» многократно становилась победителем престижных международных конкурсов, лауреатом премий и наград, в том числе: премия «Аромат Года» (2008, 2009), «FiFi Russian Fragrance Awards» (2010-2014), Всероссийский конкурс «100 лучших предприятий и организаций России» (2010, 2012), Ежегодная международная премия «Лучший налогоплательщик» (2012), ежегодная премия «Лидер качества» (2012), ежегодная международная премии «Лучшая компания года-2013», всероссийский конкурс «1000 лучших предприятий и организаций России 2013», орден «За вклад в развитие отрасли» Международного Фонда Поддержки Бизнеса (2013), Национальная премия «Моя косметика», «Инновационный продукт» в рамках выставки «Продэкспо-2013», 86-е место в рейтинге 100 лучших парфюмерно-косметических компаний мира (2013), Национальная премии «Моя косметика» (2014), VI ежегодная премия «Права

потребителей и качество обслуживания». Указанное, подтверждается представленными документами (25).

Продажа товаров «faberlic» и доведение их до конечного потребителя организованы по принципу MLM (multi level marketing - многоуровневого маркетинга). Система организована следующим образом: ОАО «ФАБЕРЛИК» является производителем продукции. На территории Российской Федерации зарегистрированы семь организаций, являющихся дочерними по отношению к ОАО «Фаберлик» - ООО «Фаберлик Столица», ООО «Фаберлик-Петербург», ООО «Фаберлик-Юг», ООО «Фаберлик-Поволжье», ООО «Фаберлик Урал», ООО «Фаберлик-Сибирь», ООО «ФАБЕРЛИК-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (13).

Между ОАО «ФАБЕРЛИК» и каждым из вышеуказанных представительств заключены договоры комиссии (14). Согласно условиям указанных договоров, комиссионер (представительство) осуществляет реализацию продукции комитента (ОАО «ФАБЕРЛИК») и все необходимые для этого действия, получая за это вознаграждение.

Каждое представительство заключает договоры с некоторым числом агентов - индивидуальных предпринимателей, что подтверждается представленными агентскими договорами (15). Согласно условиям агентских договоров, агент осуществляет действия по приему и сбору заказов от покупателей, каковыми могут являться консультанты или же конечные потребители, а также получению товара от представительств и выдаче его покупателям (консультантам).

В период с 2010 по ноябрь 2015 года общее количество консультантов, реализующих продукцию на территории Российской Федерации, и объемы реализованной ими продукции составили: в 2010 году – 1867 человек, объем продукции – 22203334 единиц; в 2011 году – 2428 человек, объем продукции – 54855052 единиц; в 2012 году – 2498 человек, объем продукции – 69466425 единиц; в 2013 году – 2310 человек, объем продукции – 69474246 единиц; в 2014 году – 2191 человек, объем продукции – 87407486 единиц; в 2015 году – 2278 человек, объем продукции – 111045447 единиц.

Также, ОАО «ФАБЕРЛИК» заключает договоры с предпринимателями, по условиям которых последние за вознаграждение оказывают услуги, направленные на увеличения спроса на продукцию «faberlic» (15).

С 2001 года ежегодный объем производства и продаж продукции непрерывно возрастал. По состоянию на начало 2015 года объем продаж произведенной заявителем косметической продукции составил за 2014 год 87 млн. единиц, что в финансовом выражении составило около 7 млрд. рублей, за 11 месяцев 2015 года – около 111 млн. единиц (около 9 млрд. рублей).

Общий объем продукции «faberlic» реализованной за период с 2010 года составил 414 451 990 млн. единиц, что в финансовом выражении составило более 33000 000 000 рублей (17).

Изучение продукции показало, что она маркировалась обозначением, совпадающим с товарным знаком по свидетельству №248949.

Представительства ОАО «ФАБЕРЛИК» открыты в семи регионах РФ, перечисленных выше, а также в различных странах (18).

С 2003 года заявитель осуществляет экспорт продукции «faberlic» в страны Европы и Азии, и на декабрь 2015 года данная продукция поставляется в 140 стран мира.

Реклама продукции «faberlic» осуществляется с 2005 года посредством рекламных роликов, которые транслируются на центральных федеральных телевизионных каналах, в том числе: Первый канал, ОРТ, ТНТ, Домашний, что подтверждается эфирными справками (19, 20).

Кроме того, каталоги продукции «faberlic» выпускаются тиражом около 10000 экземпляров (21). В целом затраты заявителя, связанные с рекламой продукции, составляют более 100 миллионов рублей в год (23).

С целью определения уровня цитируемости товарного знака «faberlic» в средствах массовой информации (газеты, журналы, информационные агентства, телеканалы, радиостанции и интернет-издания), специалистами Лаборатории Социологической экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социологии Российской Академии наук был проведен

анализ материалов крупнейшей интернет-библиотеки русскоязычных СМИ «Public.Ru».

В результате сравнения количества упоминаний признанных общеизвестными в течение последнего года товарных знаков с количеством упоминаний товарного знака «faberlic», специалистами был сделан следующий вывод: «Товарный знак №248949 «faberlic» часто цитируется в СМИ. Частота публикаций для товарного знака № 248949 «faberlic» соотносится с частотой публикаций товарных знаков, признанных общеизвестными. Ежемесячная аудитория интернет-библиотеки русскоязычных СМИ Public.Ru масштабна, она насчитывает около 30 млн. человек. На основании чего большая часть населения РФ знакома с товарным знаком №248949 «faberlic»», указанное исследование подтверждается отчетом (24).

ОАО «ФАБЕРЛИК» реализуются многочисленные проекты, имеющие высокую социальную значимость. С 2010 года, ОАО «ФАБЕРЛИК» поддерживает экологическую организацию ЭКА, отделения которой работают в 45 регионах России (26).

Реализуя многочисленные проекты в разных регионах России, ОАО «ФАБЕРЛИК» не только повышает узнаваемость товарного знака «faberlic», но и вносит значительный вклад в улучшение экологической ситуации в России.

С целью определения позиции товарного знака «faberlic» на рынке парфюмерии и косметики Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН было проведено маркетинговое исследование, в результате чего были сделаны следующие выводы:

- Парфюмерно-косметическая продукция марки «faberlic» - заняла существенную долю в расчете от всего рынка парфюмерии и косметики соответствующего типа. Доля рынка для товаров «косметика» составила 11% в денежном выражении.

- Доля рынка для товаров «парфюмерия» составила 16% в денежном выражении. Марка «faberlic» является одним из безусловных лидеров на рынке.

Информация по данному исследованию приведена в соответствующем отчете (27).

В 2015 году Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук был проведен социологический опрос потребителей, по результатам которого был подготовлен аналитический отчет (28). На основании полученных результатов опроса, специалистами Лаборатории были сделаны следующие выводы:

- Товарный знак № 248949 («faberlic») приобрел широкую известность среди потребителей парфюмерии и косметики (03 класс МКТУ) уже к 2012 году, так как стал известен 98% респондентов.

- Среди потребителей парфюмерии и косметики (03 класс МКТУ) товарный знак № 248949 («faberlic») уже к 2012 году ассоциировался с компанией-производителем ОАО «ФАБЕРЛИК» (95%), так как большинство опрошенных назвали данную компанию в качестве производителя.

Указанные опросы свидетельствуют об устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя между обозначением «faberlic» и ОАО «ФАБЕРЛИК», а также производимыми им товарами: изделиями парфюмерными; косметика.

Учитывая вышеизложенное, в результате анализа представленных документов коллегия усматривает, что в материалах дела имеются фактические материалы, подтверждающие общеизвестность обозначения «faberlic» на территории Российской Федерации на указанную в заявлении дату – 01.12.2015, в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; косметика».

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

удовлетворить заявление, поступившее 11.04.2016, и признать товарный знак «faberlic» по свидетельству №248949 общеизвестным товарным знаком на имя Открытого акционерного общества «ФАБЕРЛИК» на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; косметика» с 01.12.2015.