

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах рассмотрения  возражения  заявления

Экспертная комиссия на заседании, состоявшемся 15.06.2016, рассмотрела поступившее 29.05.2014 заявление о признании знака по международной регистрации №1023145 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.05.2013 на имя компании Филип Моррис Брэндс САРЛ, Швейцария (далее - Заявитель) в отношении товара 34 класса МКТУ – «сигареты».

Знак **Marlboro** по международной регистрации №1023145, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой словесное обозначение «Marlboro», выполненное буквами латинского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности указанного товарного знака Заявителем были представлены копии следующих документов:

- апостилированная выписка из Торгового реестра кантона Невшатель (Швейцария) от 19 августа 2013 г. с нотариально заверенным переводом на русский язык [1];

- нотариально удостоверенный и апостилированный аффидевит «**Marlboro**» и Филип Моррис Брэндс Сарл» с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (нотариально удостоверенная копия) [2];

- выписка из соглашения об интеллектуальной собственности между Филип Моррис Брэндс Сарл и Филип Моррис Глобал Брэндс Инк. на английском и русском языках с уведомлением Роспатента № 2011Д20019/42 о государственной регистрации договора [3];

- выписка из лицензионного договора на товарные знаки между Филип Моррис Глобал Брэндс Инк. и ЗАО «Филип Моррис Ижора» на английском и

русском языках с уведомлением Роспатента № 2011Д20020/42 о государственной регистрации договора [4];

- выписка из лицензионного договора на товарные знаки между Филип Моррис Глобал Брэндс Инк. и ОАО «Филип Моррис Кубань» на английском и русском языках с уведомлением Роспатента № 2011Д20021/42 о государственной регистрации договора [5];

- письмо ЗАО «Филип Моррис Ижора» № I-968/12 от 02 декабря 2013 г. [6];

- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за 2008 г. [7];

- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за 2008 г. [8];

- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за 2009 г. [9];


- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за 2010 г. [10];

- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за 2011 г. [11];

- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за 2012 г. [12];

- налоговые декларации ЗАО «Филип Моррис Ижора» по акцизам на табачные изделия за период с января по май 2013 г. [13];

- письмо ЗАО «Эй Си Нильсен» от 17 октября 2013 г. [14];

- образец пачки сигарет «» (1 пачка) [15];

- распечатки из Открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, опубликованного на сайте [www.fips.ru](http://www.fips.ru), в отношении

товарных знаков со словесным элементом «**Marlboro**», правообладателем которых является Заявитель, а именно товарных знаков по свидетельствам №№ 507691, 500811, 500810, 499559, 499430, 494580, 490746, 488808, 481514, 481513, 477083, 477021, 476406, 476405, 473091, 462721, 462520, 469630, 462528, 459805, 452676, 452196, 449447, 448935, 446976, 444843, 432231, 432122, 429429, 416242, 414836, 406270, 406269, 405991, 403542, 400838, 397430, 396850, 390865, 390864, 326319, 320495, 316716, 284686, 267428, 198832, 195688, 156559, 156558, 156557, 117041, 71064, 17349, 12366 [16];

- распечатки из Открытого реестра международных знаков, опубликованного на сайте [www.fips.ru](http://www.fips.ru), в отношении товарных знаков со словесным элементом «**Marlboro**», правообладателем которых является Заявитель, а именно товарных знаков по международным регистрациям №№ 1171140, 1162565, 1161436, 1157704, 1157027, 1156415, 1135629, 1135628, 1128946, 1128945, 1116528, 1115319, 1114834, 1114822, 1114820, 1112902, 1105999, 1105998, 1105801, 1099021, 1098111, 1092483, 1092266, 1083814, 1080459, 1069728, 1064853, 1064851, 1064850, 1060816, 1060815, 1060814, 1060463, 1060462, 1060461, 1060460, 1060458, 1058720, 1051579, 1051423, 1050853, 1046490, 1046487, 1045986, 1042771, 1040688, 1040564, 1039724, 1039722, 1039721, 1039706, 1039702, 1038103, 1037971, 1035477, 1035474, 1035452, 1030959, 1027999, 1027998, 1027530, 1026793, 1025812, 1025811, 1025792, 1025789, 1025788, 1025402, 1025401, 1025400, 1025398, 1025397, 1025396, 1025389, 1025388, 1025387, 1025384, 1025383, 1023145, 1022192, 1019942, 1014406, 1012508, 1012507, 1011110, 1011040, 997611, 996971, 996322, 994024, 991154, 990002, 983807, 983396, 978407, 978406, 978298, 975072, 973034, 972595, 971067, 970363, 969108, 968511, 967492, 958601, 938866, 925241, 924991, 918196, 917466, 888324, 872661, 840274, 817175, 760188 [17];

- письмо ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» № ФМ-11/2013-2 от 29 ноября 2013 г. [18];

- документы, подтверждающие расходы на рекламу сигарет «**Marlboro**» в период с 2008 г. по май 2013 г.: договоры, счета, акты и т.д. [19];

- рейтинг самых дорогих мировых брендов за 2013 г., подготовленный рейтинговым агентством «BrandZ» [20];
- заключение ВЦИОМ от 2013 г. по вопросу об определении уровня общеизвестности товарного знака «Marlboro» [21];
- аналитическая записка по итогам проведения мониторинга СМИ, подготовленная ЗАО «Информационное агентство «Росбалт»[22];
- мониторинг СМИ РФ касательно «Marlboro» (распечатки публикаций) за период с 01 мая по 31 декабря 2008 г. [23];
- мониторинг СМИ РФ касательно «Marlboro» (распечатки публикаций) за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. [24];
- мониторинг СМИ РФ касательно «Marlboro» (распечатки публикаций) за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. [25];
- мониторинг СМИ РФ касательно «Marlboro» (распечатки публикаций) за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. [26];
- мониторинг СМИ РФ касательно «Marlboro» (распечатки публикаций) за период с 01 января по 31 декабря 2012 г. [27];
- мониторинг СМИ РФ касательно «Marlboro» (распечатки публикаций) за период с 01 января по 30 апреля 2013 г. [28].

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.05.2014 включает четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом 18.12.2006 г. №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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), 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 от 05.03.2004) (далее – Правила ОИ) и 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 Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года № 602, зарегистрированным в Минюсте РФ 30.09.2015, рег. №39065, введенный в действие 13.10.2015(далее – Регламент).

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 используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал 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.

Сигареты «Marlboro» впервые были запущены в производство в США в 1924 г. На международном рынке они появились в 1957 г., и с тех пор их международные продажи неуклонно росли. В таблице 1 приведена информация об объемах международных продаж сигарет «Marlboro» и их совокупной доле на мировом рынке сигарет за период с 2008 по 2013 [2].

Год	Количество поставленных сигарет «MARLBORO»	Доля на мировом рынке сигарет (за исключением США и КНР)
2008	310 690 000 000 000	9,1%
2009	302024 000 000 000	9,0%
2010	297361 000 000 000	9,1%
2011	300112 000 000 000	9,2%
2012	301600000 000 000	9,3%
2013	291 100 000 000 000	9,2%

Таб. 1

В настоящее время Заявитель вместе с аффилированными лицами и лицензиатами производит и/или продает сигареты, маркируемые товарным знаком «Marlboro», в более чем 180 странах мира, включая, но не ограничиваясь, следующими странами: Афганистан, Албанию, Алжир, Андорру, Анголу, Антигуа, Аргентину, Армению, Арубу, Австралию, Австрию, Азорские острова, Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгию, Бенин, Бермудские Острова, в Боливию, Боснию и Герцеговину, Ботсвану, Бразилию, Бруней, Болгарию, Буркина Фасо, Камбоджу, Камерун, Кабо-Верде, Каймановы Острова, Сеута и Мелилью, Нормандские Острова, Чили, остров Рождества, Кокосовые Острова (острова Килинг), Колумбию, Острова Кука, Коста-Рику, Хорватию, Кюрасао, Чешскую Республику, Данию, Джибути, Доминику, Доминиканскую Республику, Восточный Тимор, Эквадор, Египет, Эль-Сальвадор, Экваториальную Гвинею, Эстонию, Эфиопию, Фиджи, Финляндию, Францию, Габон, Гамбию, Грузию, Германию, Грецию, Греческий Кипр, Гренаду, Гватемалу, Гвинею, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрию, Исландию, Индию, Индонезию, Ирак, Ирландию, Израиль, Италию,

Кот-д'Ивуар, Ямайку, Японию, Иорданию, Казахстан, Кирибати, Южную Корею, Косово, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Латвию, Ливан, Ливию, Литву, Люксембург, Макао, Македонию, Малайзию, Мальдивские Острова, Мальту, Мавританию, Маврикий, Мексику, Молдову, Монголию, Черногорию, Марокко, Намибию, Науру, Непал, Нидерланды, Новую Каледонию, Новую Зеландию, Никарагуа, Нигер, острова Норфолк, Норвегию, Оман, Пакистан, Палестинскую Автономную Территорию, Панаму, Парагвай, Перу, Филиппинские острова, Польшу, Португалию, Китайскую Народную Республику, Катар, Румынию, Россию, Сент-Люсию, Самоа, Сан Марино, Саудовскую Аравию, Сенегал, Сербию, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словацкую Республику, Словению, Южную Африку, Испанию, Сент-Китс и Невис, Сент-Маартене (Датский), Остров Святого Мартина (Французский), Сент-Винсенте, Суринам, Свазиленд, Швецию, Швейцарию, Сирию, Тайвань, Танзанию, Таиланд, Того, Тортолу, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турцию, Турецкий Кипр, Туркменистан, Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Украину, Великобританию, Уругвай, Вануату, Венесуэлу и Йемен [2].

Фабрики по производству сигарет «**Marlboro**», принадлежащие Заявителю, его аффилированным лицам или лицензиатам, расположены в следующих странах: Чешская Республика, Германия (2 фабрики), Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Швейцария, Иордания, Казахстан, Румыния, Россия (2 фабрики), Сенегал, Сербия, Турция, Украина, Аргентина (3 фабрики), Бразилия, Колумбия (2 фабрики), Коста-Рика, Доминиканская Республика, Мексика (2 фабрики), Венесуэла, Австралия, Индонезия (2 фабрики), Корея, Филиппины [2].

В 1977 г. группа компаний «Филип Моррис Интернэшнл», к которой принадлежит Заявитель, заключила договор с советским предприятием «Лицензинторг» о производстве сигарет «**Marlboro**» в СССР. В период с 1977 по 1986 гг. сигареты «**Marlboro**» производились по лицензии в пяти городах бывшего СССР. Это был первый и единственный случай в истории СССР, когда сигареты международного брэнда производились внутри страны.

В 1992 г. группа компаний «Филип Моррис Интернэшнл» открыла представительство на территории России и начала построение дистрибьюторской сети для распространения сигарет «Marlboro». В 2000 г. вновь было запущено российское производство сигарет «Marlboro» на высокотехнологичной фабрике в Ленинградской области.

В настоящее время сигареты «Marlboro» производят две российские компании, входящие в группу «Филип Моррис Интернэшнл»: ЗАО «Филип Моррис Ижора» и ОАО «Филип Моррис Кубань», использующие знак в рамках лицензионных и сублицензионных договоров, надлежащим образом зарегистрированных в Роспатенте [3-5].

В частности, ЗАО «Филип Моррис Ижора» произвело в период с января 2008 г. по май 2013 г. около 38 миллиардов сигарет «Marlboro» [6]. В таблице 2 приведены данные о ежегодных объемах производства за указанный период. Эти данные подтверждаются налоговыми декларациями по акцизам на табачные изделия, которые ЗАО «Филип Моррис Ижора» подает в Федеральную налоговую службу РФ в соответствии с частью 5 статьи 204 Налогового кодекса РФ [7-13].

Год	Количество произведенных сигарет «MARLBORO»
2008	9 718 000 000
2009	7 706 000 000
2010	7 068 000 000
2011	6 487 000 000
2012	5 456 000 000
2013 (по май включительно)	1 422 000 000

Таб. 2

Продукция группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (к которой принадлежит Заявитель) продается на всей территории Российской Федерации и занимает значительную долю российского рынка сигарет. За период с 2008 по 2013 размер этой доли варьировался от 25,1% до 26,5% в количественном выражении и от 28,7% до 31,3% в денежном выражении. При этом доля сигарет «Marlboro» в

объемах продаж продукции группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл» составляла от 6,7% до 10,6% в количественном выражении и от 9,9% до 16,1% в денежном выражении.

В таблице 3 приведены подробные данные о совокупной доле продукции группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл» на российском рынке сигарет, о доле сигарет «Marlboro» в объемах продаж продукции указанной группы, а также об объемах продаж сигарет «Marlboro» в России за период с 2008 г. по I полугодие 2013 г. включительно.

Годы	Доля продукции группы ФМИ на российском рынке сигарет		Доля MARLBORO в объемах российских продаж группы ФМИ		Объем продаж сигарет MARLBORO в России	
	в количественном выражении	в денежном выражении	в количественном выражении	в денежном выражении	количество сигарет	стоимость в рублях
2008	25,1%	31,3%	10,6%	16,1%	8 819 900 000	15 385 300 000
2009	25,5%	30,8%	9,6%	14,9%	7 751 500 000	15 789 000 000
2010	25,5%	29,9%	8,6%	13,5%	6 470 200 000	14 777 100 000
2011	25,8%	29,1%	7,9%	12,2%	5 856 700 000	15 218 400 000
2012	26,5%	29,1%	7,1%	10,9%	5 314 100 000	15 737 700 000
2013 I полугодие	26,2%	28,7%	6,7%	9,9%	3 104 800 000	10 357 300 000

Таб. 3

Данные, приведенные в таблице 3, подтверждаются письмом ЗАО «Эй Си Нильсен» от 17 октября 2013 г. [14]. Компания Nielsen проводит маркетинговые исследования с 1923 г. и в настоящее время является крупнейшей компанией, предоставляющей услуги аудита розничной торговли.

Товарный знак «Marlboro» в том виде, в котором он заявлен на признание общеизвестным, воспроизводится на пачках сигарет «Marlboro», которые производятся и продаются на территории Российской Федерации [15]. При этом в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 268-ФЗ от 22 декабря 2008 г. «Технический регламент на табачную продукцию» на каждой пачке сигарет «Marlboro» имеется надпись о том, что продукция изготовлена под контролем Заявителя.

Знаку «**Marlboro**» в том виде, в котором испрашивается его признание общеизвестным в Российской Федерации, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по международной регистрации № 1023145. Кроме того, Заявитель является правообладателем еще около 150 словесных и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «**Marlboro**», которым предоставлена правовая охрана на территории РФ. Иными словами, товарные знаки со словесным элементом «**Marlboro**», которым предоставлена правовая охрана на территории РФ, образуют значительную серию [16-17]. Наиболее ранний из товарных знаков «**Marlboro**» был зарегистрирован в РФ 27 мая 1952 г. (свидетельство № 12366).

За период с января 2008 г. по май 2013 г. общая сумма рекламных расходов на товарный знак «**Marlboro**» составила 3 164 663 428 руб. 47 коп., 126 803 долларов США 84 центов США и 23 615 евро 20 евроцентов [18-19]. Указанные расходы были произведены ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» по поручению Заявителя (обе компании входят в группу «Филип Моррис Интернэшнл»). Реклама товарного знака «**Marlboro**» в указанный период осуществлялась посредством размещения рекламных материалов в СМИ, сети Интернет и точках продаж табачной продукции, распространения рекламных листовок среди совершеннолетних курильщиков, организации развлекательных мероприятий для совершеннолетних курильщиков в ресторанах, клубах и аналогичных заведениях в различных городах России, а также посредством проведения других рекламных акций. К настоящему заявлению прилагаются копии договоров, счетов и актов, подтверждающих произведенные рекламные расходы.

На протяжении длительного времени товарный знак «**Marlboro**» неизменно признается одним из самых дорогих международных брэндов. В частности, по меньшей мере, с 2009 по 2013 годы рейтинговое агентство «BrandZ» ([www.wpp.com](http://www.wpp.com)) последовательно включало товарный знак «**Marlboro**» в число 10

самых дорогих мировых брендов. В таблице 4 приведены данные о стоимости бренда «Marlboro» и местах, занимавших им в рейтинге мировых брендов, за период с 2009 по 2013 гг.

Год	Стоимость (в долларах США)	Место в рейтинге мировых брендов
2009	49 460 000 000	8
2010	57 047 000 000	7
2011	67 522 000 000	8
2012	73 612 000 000	7
2013	69 383 000 000	8

Таб. 4

В результате длительного и интенсивного использования в отношении товаров (сигарет) Заявителя знак «Marlboro» приобрел на территории России широкую известность и узнаваемость среди потребителей сигарет. В частности, социологический опрос [21], проведенный ВЦИОМ в мае 2013 г. среди потребителей сигарет (опрос проводился в шести городах РФ, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, совокупная выборка составила 1 500 человек), показал следующее:

- товарный знак «Marlboro» знаком практически всем респондентам (91,2%);
- практически все респонденты (99,6%) из числа тех, кому знаком товарный знак «Marlboro», знают, что он проставляется на сигаретах «Marlboro»;
- более половины респондентов (55,8%) из числа тех, кому знаком товарный знак «Marlboro», безошибочно определяют, что его правообладателем является Заявитель;
- более половины респондентов (53,7%) из числа тех, кому знаком товарный знак «Marlboro», узнали о нем много лет назад, и еще 32,9% респондентов знают его так давно, что точно не помнят, когда впервые узнали о нем;

- абсолютное большинство (79,2%) всех опрошенных респондентов имело опыт курения сигарет «Marlboro».

Широкой известности сигарет «Marlboro» способствовало также их частое использование и появление в популярных советских и российских кинематографических произведениях, известных на территории Российской Федерации: «Иван Васильевич меняет профессию», «Спортлото-82», «Служебный роман», «Дорогая Елена Сергеевна», «Комедия давно минувших дней» (сигареты «Marlboro» курит Остап Бендер), «Жмурки», «Владимирский централ», сериал «Улицы разбитых фонарей», сериал «Бригада», и т.д.

Кроме того, сигареты «Marlboro» часто упоминаются в российских средствах массовой информации. Согласно аналитической записке, подготовленной ЗАО «Информационное агентство «Росбалт», за период с 01 мая 2008 г. по 01 мая 2013 г. в российских федеральных и региональных средствах массовой информации было 9 348 публикаций, в которых упоминались сигареты «Marlboro», включая публикации о компании-производителе, о текущей ситуации в табачной отрасли, динамике и прогнозах ее развития, о нелегальных поставках продукции под брендом «Marlboro» и др. [22-28].

Таким образом, вышеприведенные сведения и соответствующие результаты социологического опроса подтверждают, что знак «Marlboro» по международной регистрации №1023145 приобрел на территории Российской Федерации широкую известность и узнаваемость среди соответствующих потребителей в отношении товаров Заявителя.

Принимая во внимание указанные фактические обстоятельства, Экспертная комиссия считает убедительными доводы, приведенные в заявлении от 29.05.2014, о приобретении знаком «Marlboro» по международной регистрации № 1023145 признаков общеизвестного товарного знака на 01.05.2013.

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

**удовлетворить заявление, поступившее 29.05.2014, и признать знак по международной регистрации №1023145 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.05.2013 в отношении товара 34 класса МКТУ – сигареты на имя Филип Моррис Брэндс САРЛ, (Швейцария).**