

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 31.03.2016, о признании товарного знака «NISSAN» по свидетельству №319248 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2015 на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая так же как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), No.2 Такарачо, Канагава-ку, Йокогама-си, Канагава-кен, Япония (далее – заявитель), в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

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

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

1. Копия публикации регистрации товарного знака NISSAN по свидетельству №319248.
2. Распечатка статьи "NISSAN" из русскоязычной Википедии.
3. Нотариально заверенный и апостилированный Аффидавит (Свидетельские показания) заявителя.
4. Распечатки с русскоязычного веб-сайта компании в Интернет www.nissan.ru.
5. Распечатки из Интернет о компании и товарном знаке NISSAN.
6. Распечатка с веб-сайта www.nissan-global.com о географическом расположении подразделений и дочерних предприятий заявителя в мире.
7. Перечень регистраций товарных знаков в Российской Федерации.
8. Рейтинг Forbes "Самые дорогие бренды мира" 2015.
9. Рейтинг Interbrand "100 крупнейших брендов мира" 2015.
10. Рейтинг Fortune 500 крупнейших брендов мира, 2015.

11. Рейтинг 500 самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance, 2015.
12. Рейтинг 100 самых дорогих брендов мира по версии ZBrand. 2015.
13. Копии публикаций о признании товарного знака Nissan общеизвестным в Японии и Китае.
14. Распечатка с веб-сайта - Каталог автомобилей под товарных знаком Nissan, продаваемых в Российской Федерации. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО "Ниссан Мотор Рус".
15. Свидетельство о государственной регистрации ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".
16. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".
17. Копия публикации о регистрации Лицензионного договора между заявителем и Ниссан Интернешнл СА.
18. Копия публикации о регистрации Сублицензионного договора на право использования товарного знака NISSAN компанией ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".
19. Статья "Под Петербургом открылся завод NISSAN". "Motor", 02.06.2009.
20. Публикации о начале производства автомобилей на мощностях АвтоВАЗ. Финансовая справка от ООО "Ниссан Мэнуфэксуринг Рус" и перечень авторизованных дилеров по реализации продукции под товарным знаком NISSAN.
21. Образцы использования товарного знака Nissan дилерскими центрами и на выставках.
22. Образцы рекламы из печатных изданий журналах "За рулем", "Автомобили" и "Автопанорама" за 2012-2014.
23. Записи рекламных видеороликов. Распечатка информации по доменному имени NISSAN.ru.
24. Распечатка публикаций о товарном знаке NISSAN из российской прессы.

25. Аналитический отчет «Характер известности среди потребителей России товарного знака NISSAN, используемого для маркировки автомобилей». Москва, 2015.

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 01.01.2015 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая так же как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) в отношении вышеперечисленных товаров 12 класса МКТУ, установлено следующее.

«NISSAN» - крупнейшая мировая компания - производитель автомобилей.

Так, согласно представленным документам (3) компания "Ниссан Мотор" была основана 26 декабря 1933 года, когда в результате слияния компаний «Тобата имоно» (Tobata Imono Co) и «Нихон сангё» (Nikon Sangyo Co.) была создана новая компания Jidosha-Seido Ltd. по выпуску автомобилей марки Datsun, которая с 1 июня 1934 года носит название «Nissan Motor Co., Ltd.». В 1934 году было завершено строительство ее завода в Иокогаме. В 1935 году с конвейера завода в Иокогаме сошел первый автомобиль, изготовленный с помощью интегрированной системы сборки.

В 1951 году компания Nissan, начала производство внедорожника Patrol. В 1958, завоевав чемпионский титул в ралли Australian Mobil Gas Trial, компания Nissan вышла на мировой автомобильный рынок. В 1960 году компания создала американское дочернее предприятие - Ниссан Мотор Корпорейшн США. Через два года после начала продаж своих автомобилей в США NISSAN открывает официальное отделение Nissan Motor Corporation USA (NMC) в Калифорнии.

В 1962 году Nissan начинает экспорт автомобилей в страны Европы. Появились заводы в Австралии, Новой Зеландии, на Тайване, в США (в 1980 году была создана компания "Ниссан Мотор Мануфэкчеринг Корпорейшн США) и в Южной Африке. К 1970 году Ниссан стала одним из крупнейших в мире экспортеров автомобилей.

В 1980 NISSAN приобрела половину акций компании Motor Ibérica, S.A., Испания. Совокупный объем экспорта превосходит 10 млн. автомобилей. В том же году, в Теннеси основывается компания Nissan Motor Manufacturing Corporation USA

(NMMC). В 1988 в Великобритании открывается Европейский технический центр NISSAN, а в Италии основывается компания Nissan Italy. В 1989 в Амстердаме основывается компания Nissan Europe NV (NENV), которая отслеживает деятельность Nissan в странах Европы. В 1991 году в Великобритании создается новая Национальная торговая компания - Nissan Motor (GB) Ltd. В 1992 в Германии основывается компания Nissan Design Europe GmbH.

В 1999 компании Renault и Nissan подписывают договор о Глобальном альянсе. Соглашение приводит к образованию четвертой по величине группы автомобильных компаний, производящих массовые модели, с ежегодным объемом выпуска, превышающим 5 млн. единиц, и общим штатом в 265 тысяч человек. В 2002 году Nissan открывает свою европейскую штаб-квартиру в пригороде Парижа. Новая компания получает название Nissan Europe SAS. А в августе 2005 года Nissan продает в Европе свой 10-миллионный автомобиль.

В настоящее время Nissan производит транспортные средства в 20 странах и регионах всего мира, включая Россию. Nissan предлагает продукты и услуги более чем в 160 странах и регионах мира. Ее предприятия за границей находятся в Северной Америке, Европе, Азии, Океании, Мексике, Латинской Америке, в Карибском регионе, на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и Африки. В Приложении (3А) приводятся корпоративные данные, основные предприятия и аффилированные лица Nissan во всем мире. В Приложении (б) представлена распечатка с веб-сайта заявителя, наглядно демонстрирующая на карте присутствие заявителя в странах мира.

В Приложении (3В) приведены производственные показатели Nissan по всему миру за 2009-2014 года.

Результаты торговой деятельности Nissan по всему миру за 2009-2014 года приведены в Приложении (3С).

В Российской Федерации заявителю принадлежат 46 регистраций и заявок на Товарный знак NISSAN (Приложение 7), первые из которых относятся к 1988 году.

Согласно данным Forbes «Самые дорогие бренды мира» по состоянию на 2015 год его стоимость оценивается в 45,9 миллиардов долларов (Приложение 8). По

методике Интербренд стоимость товарного знака NISSAN оценивается в 9,082 миллиарда долларов, обеспечивая ему 49 место в списке 100 крупнейших брендов мира (Приложение 9).

Товарный знак NISSAN включен в рейтинг Fortune 500 крупнейших брендов мира на 59-м месте (Приложение 10), и в рейтинг 500 самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance - на 54-м месте (в 2014 году - 32-м месте (Приложение 11) с оценкой более 21 миллиарда долларов США)

Рейтинг ZBrand (Приложение 12) оценивает товарный знак NISSAN в 11,411 миллионов долларов, при этом отводя ему шестое место среди 10 крупнейших мировых брендов в отношении автомобилей.

Товарный знак NISSAN признан общеизвестным товарным знаком Патентным ведомством Японии и Китая (Приложение 13).

Товарный знак NISSAN известен в Российской Федерации, что обусловлено, его широким и продолжительным, начиная с 1983 года, использованием в России.

В 2009 году компания открыла собственный завод в Санкт-Петербурге. Также, подрядное производство автомобилей под товарным знаком NISSAN налажено на производственных мощностях старейшего российского производителя АвтоВАЗ. Широкая дилерская сеть NISSAN представлена во всех крупных городах России. На сегодняшний день открыты - 132 салона. По состоянию на конец 2014 года объемы продаж автомобилей под товарным знаком NISSAN в России составили 162 000 штук, а всего за пять лет с 2010 по 2014 год превысили 680 000 штук. В приложении (14) представлен каталог автомобилей под товарным знаком NISSAN, предлагаемых к продаже на территории Российской Федерации.

06 августа 2003 года была образована компания ООО «Ниссан Мотор Рус», г. Москва (Приложение 15): Ниссан Мотор Ко. (лицо, подавшее заявление) является единственным акционером компании Ниссан Европа Эс-Эй-Эс, Ниссан Европа Эс-Эй-Эс является единственным акционером компании Ниссан Мотор Парте Сентер Б.В., Ниссан Европа Эс-Эй-Эс и Ниссан Мотор Парте Сентер Б.В. в свою очередь являются единственными учредителями компании ООО «Ниссан Мотор Рус». 20 июня 2006 года была образована компания ООО «Ниссан Мэнупфэкчуринг Рус», г.

Санкт-Петербург (Приложение 16), в последствии - правопреемник ООО «Нисан Мотор Рус» (Приложение 17).

В 2009 году компании ООО «Нисан Мэнюфэкчуринг Рус» было предоставлено право использования Товарного знака NISSAN в отношении, среди прочего, товаров "автомобили", по суб-лицензионному договору о предоставлении права на производство автомобилей и комплектующих на территории России под Товарным знаком NISSAN, в соответствии с которым компании ООО «Нисан Мэнюфэкчуринг Рус» было предоставлено право на применение и использование на территории Российской Федерации ряда товарных знаков Заявителя, включая Товарный знак NISSAN.

Соответствующий лицензионный (Приложение 18) и суб-лицензионный (Приложение 19) договор на право использования товарного знака NISSAN компанией ООО «Нисан Мэнюфэкчуринг Рус» зарегистрирован в Роспатенте 15.10.2009 за номером РД0055693 (Приложение 1).

В 2005 году продажи автомобилей под товарным знаком NISSAN в России составили более 46 тысяч автомобилей, в 2014 году продажи достигли 75 тысяч машин.

В апреле 2013 был дан старт продажам автомобилей под товарным знаком NISSAN, спроектированных и разработанных для российского рынка, на мощностях АвтоВАЗ, партнера по Альянсу Renault-NISSAN (Приложение 21). Благодаря партнерству альянса Renault-NISSAN и АВТОВАЗ, производственные мощности NISSAN расположены в 4 городах России (Санкт-Петербург, Москва, Тольятти и Ижевск).

В Приложение(22) приведены показатели объема продаж автомобилей под товарным знаком NISSAN с 2009 по 2015 г.

К январю 2014 продажи автомобилей под товарным знаком NISSAN в России превысили отметку в 1 миллион единиц.

По состоянию на 2004 год, продажи автомобилей под товарным знаком NISSAN в России составляли 3,6% от всего российского рынка, занимая 7-ое место.

По состоянию на 2014 год, продажи автомобилей под товарным знаком NISSAN в России составили 15%, или 4-ое место.

Товарный знак NISSAN используется на вывесках как самого заявителя и его аффилированных компаний, так и на вывесках авторизованных дилеров (приложение 23)

Товарный знак NISSAN используется заявителем, как на товарах, так и в сопроводительной документации, на веб-сайте компании, в рекламе продукции.

Заявитель активно рекламирует свою продукцию и товарный знак в Российской Федерации. Реклама товарного знака NISSAN размещалась в таких журналах как «За рулем», «Автомир», «Автомобили», «Автопанорама», «5-ое колесо», «Советский спорт – Футбол», «National Geographic», «Популярная механика», «Спорт-Экспресс», «Максим», «Плейбой», «Вокруг света», «Большой спорт», «Авторевью», «Автомир Тест-драйв», «Кватро», «Men's Health», «Афиша». В Приложении (24) представлены образцы рекламы из печатных изданий, в частности опубликованных в журналах «За рулем», «Автомобили» и «Автопанорама» за 2012-2014 годы, дающие представление об объемах печатной рекламы товарного знака NISSAN.

Рекламные ролики с демонстрацией товарного знака NISSAN демонстрировались по центральным каналам российского телевидения: «Первый», «НТВ», «ТНТ», «Рен-ТВ», «ТВ-3», «СТС», «Пятница», «Россия 2», «5 канал», «Звезда». В Приложении (25) представлены записи видеороликов, демонстрировавшихся по российскому телевидению.

Продукция под товарным знаком NISSAN известна российским потребителям не только из прямой рекламы, размещаемой заявителем и его дистрибуторами в виде печатных и аудио-визуальных материалов, но и в связи с различными мероприятиями, спонсируемыми заявителем:

- июнь 2013 - NISSAN Aimera Tour 2013 прошел в 6 городах России: Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге;

- август 2013 - в 4 российских городах - Омске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге - прошло грандиозное событие: Nismo G-Drive Show;

- апрель 2014 NISSAN стал официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА на 4 года.

25 мая 1998 года был зарегистрирован доменный адрес NISSAN.ru, сегодня принадлежащий компании ООО "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус" (Приложение 26). На сайте российский потребитель может найти подробную информацию о продукции NISSAN, продаваемой в России, маркетинговых мероприятиях и кампаниях, проводимых в России. В (Приложении 3) представлены данные о статистике посещаемости веб-сайта. Посещаемость веб-сайта составляет 200 - 300 тысяч заходов в день, в отдельные дни превышая 400 тысяч.

Группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова под руководством зав. кафедрой методологии социологических исследований профессора Ю.П. Аверина, в ноябре 2015 г. по специальной методике и анкете был проведен всероссийский социологический опрос пользователей автомобилями, проживающих в России, в возрасте от 18 лет и старше (Приложение 28).

Согласно результатам опроса, товарный знак NISSAN как таковой в целом известен почти всем (99%) потребителям, проживающим в России.

При этом также почти все (99,1%) потребители, проживающие в России, знают, что посредством данного обозначения маркируются автомобили.

Почти все (99,3%) потребители, проживающие в России, знают товарный знак NISSAN в отношении автомобилей. Уровень известности товарного знака NISSAN в отношении автомобилей практически не зависит от пола, возраста или материального положения.

Почти все потребители (99,5%) знают товарный знак NISSAN более года, то есть до испрашиваемой даты признания общеизвестности, при этом более девяти десятых потребителей (91,5%) - от 6 лет и более.

Более четырех пятых потребителей в целом (82,5%) и почти все потребители (93,8%) среди указавших страну (исключая 12% не знающих) правильно считают, что компания, которой принадлежит товарный знак NISSAN, маркирующий автомобили, находится в Японии.

Почти девять десятых потребителей в целом (88,2%) и почти все потребители (98,4%) среди тех, кто указал какую-либо компанию (исключая тех, кто ответил «не знаю»), правильно считают, что компанией, которой принадлежит товарный знак, является компания Ниссан Мотор.

Следует особо отметить, что указания на какую-либо другую страну или компанию находятся в пределах статистической погрешности, в связи с чем можно утверждать о практически всеобщем знании товарного знака NISSAN как товарного знака, принадлежащего компании заявителю.

Учитывая вышеизложенное, в результате анализа представленных документов коллегия усматривает, что в материалах дела имеются фактические материалы, подтверждающие общеизвестность обозначения «NISSAN» на территории Российской Федерации на указанную в заявлении дату – 01.01.2015, в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

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

удовлетворить заявление, поступившее 31.03.2016, и признать товарный знак «NISSAN» по свидетельству №319248 общеизвестным товарным знаком на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая так же как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили» с 01.01.2015.