


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 22.01.2016, о



признании товарного знака «» по свидетельству №365146 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 02.11.2006 на имя Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины, а именно, машины для строительства, машины для горных работ», товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, аппараты для локомотивов, а именно, для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности».

Товарный знак, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации, представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из черного квадрата, в центре которого находится словесный элемент «САТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, и изобразительного элемента в виде желтого треугольника, расположенного под буквой «А».

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

1. Распечатки товарных знаков САТ, зарегистрированных в мире и в Российской Федерации;

2. Выдержки из книги Фредерика В. Мостерта "Знаменитые и известные товарные знаки";
3. Рейтинги Interbrand;
4. Материалы об истории компании заявителя;
5. Письменные показания Лии Янг;
6. Рейтинг производителей строительного и горнодобывающего оборудования журнала International Construction;
7. Копии страниц из журнала "All in a Day's Work";
8. Информация об истории Катерпиллар в России;
9. Справки о сотрудничестве дилеров с компанией заявителя;
10. Копии дистрибьюторских договоров с российскими дилерами;
11. Информационные и рекламные материалы российских дилеров;
12. Информация об ООО Катерпиллар Файнэншл;
13. Информация о товарах, производимых заявителем;
14. Информация о товарах с символикой «CAT»;
15. Копии статей из газет и журналов с 1995 по 2006 годы;
16. Журнал Cat (CAT Magazine) с 2005 по 2015 годы;
17. Копии и распечатки материалов из прессы и сети Интернет о заявителе и использовании товарного знака «CAT» за 2007-2014 года;
18. Журнал Амур Машинери;
19. Журнал Восточная Техника;
20. Журнал Цеппелин (Дирижабль);
21. Материалы, подтверждающие спонсорскую деятельность заявителя;
22. Материалы, подтверждающие участие заявителя в благотворительных проектах;
23. Информация о выставках с участием заявителя;
24. Информация о 100-летней годовщине работы Катерпиллар в России;
25. Информация о рекламных кампаниях заявителя и копии рекламных материалов;
26. Социологический опрос общественного мнения ВЦИОМ;

27. Книга "Путь Caterpillar" Крейга Бушара, Джеймса Коха;

28. Оригиналы писем от ООО «Катерпиллар Евразия», ООО «Катерпиллар Тосно», Катерпиллар С.а.р.л..

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2016, заявитель уточнил дату, с которой он просит признать товарный знак по свидетельству №365146 общеизвестным товарным знаком, а именно с 01.01.2013. Также заявитель уточнил перечень товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным товарным знаком товарами 07 класса МКТУ – «машины, а именно машины для строительства, машины для горных работ»; 12 класса МКТУ – «транспортные средства для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности».

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), введенный в действие с 13.10.2015.

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 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, включает в том числе подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы. В качестве таких материалов заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

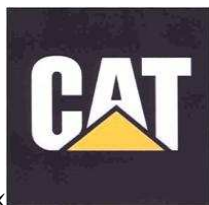
- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось 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.



Товарный знак «» по свидетельству №365146, в отношении которого подано заявление о признании его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным и состоит из черного квадрата, в центре которого находится словесный элемент «САТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, и изобразительного элемента в виде желтого треугольника, расположенного под буквой «А».

Признание указанного знака общеизвестным товарным знаком испрашивается для товаров 07 класса МКТУ – «машины, а именно машины для строительства, машины для горных работ»; 12 класса МКТУ – «транспортные средства для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности».

Анализ документов, приложенных к заявлению о признании обозначения, используемого заявителем, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, показал следующее.

Катерпиллар Инк. - крупнейшая американская компания по производству машин и транспортных средств для горных работ и строительства.

Первый словесный товарный знак «САТ» на имя заявителя в России был зарегистрирован 3 июня 1953 года в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ (свидетельство №13783 с приоритетом от 23 апреля 1953 года).

В Российской Федерации заявитель является правообладателем более 70 товарных знаков, 30 из которых включают в себя товарный знак «САТ».

Следует отметить, что высокая различительная способность товарного знака «САТ» была подтверждена Ведомством Европы по гармонизации на внутреннем

рынке (ОНИМ) в решениях по делам R0093/2009, B1069394 и 4841C в 2010 и 2011 годах, а также Ведомствами по патентам и товарным знакам Испании (2011-2012 год) и Чехии.

Согласно представленным документам заявитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации более ста лет в области производства и продажи машин и транспортных средств для горных работ и строительства.

В 1913 году на выставке и сельскохозяйственном конкурсе, проводимом Императорским автомобильным клубом под покровительством царя Николая II в Санкт-Петербурге в 300-летнюю годовщину правления династии Романовых, гусеничный трактор Бенджамина Холта (основателя Катерпиллар Инк.) был награжден золотой медалью. Такое заметное появление техники заявителя привело к заключению договора на поставку гусеничных тракторов Заявителя в Россию.

В период с 1914 по 1918 года заявитель осуществлял поставки гусеничных тракторов для стран блока Антанты – России, Англии и Франции. Тракторы использовались для нужд российской армии в качестве тягачей для артиллерии и снабжения на фронтах Первой мировой войны.

В 1919 году начинается местное серийное производство одной из моделей трактора Холта в Петрограде на Обуховском заводе. Завод был основан в 1918 году как мастерская для ремонта тракторов Холта.

В конце 1920-х годов Объединение советских зерновых хозяйств "Зернотрест" заказало 60 тракторов модели «CAT 60» производства заявителя. Машины пользовались таким успехом, что в 1929-1930-х годах было заказано еще 1350 единиц техники на общую сумму 12 миллионов долларов США.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов техника CAT использовалась для строительства взлетно-посадочных полос, военных дорог, траншей, танковых ловушек, расчистки завалов и разрушения вражеских построек, а также для установки понтонных мостов.

В 1967 году техника заявителя использовалась для строительства трубопровода длиной более 900 километров, пролегающего по территории Ирана и

Союза Советских Социалистических Республик (далее – СССР). Для строительства трубопровода было закуплено 54 единицы техники, маркированной товарным знаком «САТ».

В 1973 году в Москве была открыта дочерняя компания заявителя, Катерпиллар Оверсиз С.а.р.л.. В 1992 году офис представительства был открыт в Санкт-Петербурге, в 1993 году – в Хабаровске, а в 1994 году – во Владивостоке. В 1997 году при реорганизации компания Катерпиллар Оверсиз С.а.р.л. была заменена дочерней компанией заявителя, Катерпиллар С.а.р.л.

В 1990-х годах в связи с ростом спроса на машины и транспортные средства для горных работ и строительства заявитель создает сеть официальных дилеров на территории Российской Федерации, стран СНГ и Монголии.

С 1996 года началось сотрудничество заявителя с ООО "Амур Машинери энд Сервисес" и ООО "Сахалин Машинери" на Дальнем Востоке (Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Амурская область и Еврейская автономная область).

В 1998 году заявитель начинает сотрудничество с ООО "Барлоуз Трактор Сибирь" (в настоящее время – ООО "Восточная Техника"). В настоящее время территория дилера "Восточная Техника" является крупнейшей дилерской территорией заявителя в мире и охватывает Западную и Восточную Сибирь, Якутию и север Дальнего Востока.

В 2000 году был введен в эксплуатацию завод в городе Тосно Ленинградской области. Первоначально на заводе осуществлялось производство только экскаваторов, а в 2011 году линейку дополнили карьерные самосвалы.

В 2002 году в России начинает действовать финансовое подразделение заявителя - ООО "Катерпиллар Файнэншл", оказывающее финансовые услуги для приобретения машин и транспортных средств для строительства и горных работ, а также двигателей и иного оборудования.

Компания заявителя неоднократно признавалась первой в лизинге строительной техники в России в 2008-2009 годах, в 2012 году также стала первой

на рынке лизинга дорожной и дорожно-строительной техники и третей в лизинге машин и транспортных средств для горного оборудования.

С 2004 года в России начинает действовать еще одно подразделение заявителя – логистическая компания Кат Лоджистикс.

В 2005 году вместо представительства Катерпиллар С.а.р.л. в Москве начинает деятельность российское юридическое лицо ООО "Катерпиллар СНГ" (с 2010 года – ООО "Катерпиллар Евразия").

Для снабжения дилеров необходимыми компонентами и запчастями в 2007 году в Московской области открывается Российский дистрибьюторский центр (Центральный распределительный центр запасных частей). По состоянию на 2013 год складские запасы Центра составляли более 87 тысяч наименований.

К 2007 году формирование дилерской сети заявителя в Российской Федерации завершается подписанием дистрибьюторских соглашений между ООО "Катерпиллар СНГ" и пятью российскими юридическими лицами - "Амур Машинери энд Сервисес", "Восточная Техника", "Сахалин Машинери", "Мантрак Восток" и "Цеппелин Русланд".

Таким образом, дилерская сеть заявителя охватывает все регионы Российской Федерации:

- Дальневосточный федеральный округ – дилерская территория ООО "Амур Машинери энд Сервисес" и ООО "Сахалин Машинери" (Сахалинская область);
- Сибирский федеральный округ и Республика Саха – дилерская территория ООО "Восточная Техника";
- Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ и Республика Коми – дилерская территория ООО "Мантрак Восток";
- Северо-Западный, Центральный, Южный федеральные округа и часть Приволжского федерального округа (Саратовская и Самарская области) – дилерская территория ООО "Цеппелин Русланд".

В 2007 году также открывается филиал ООО "Катерпиллар Евразия" в Хабаровске, а в 2011 году – в Новосибирске.

В июле 2011 года в Новосибирске дилером "Восточная Техника" открывается крупнейший в России дилерский сервисный центр по ремонту и восстановлению запасных частей к машинам и транспортным средствам для строительства и горных работ, производимых заявителем.

С 2009 по 2012 год более 200 единиц техники заявителя было задействовано для строительства объектов саммита АТЭС во Владивостоке. Обслуживание, ремонт и поставка запасных частей для машин и транспортных средств, маркированных товарным знаком САТ, осуществлялись официальным дилером "Амур Машинери".

Таким образом, в период с 1973 по 2013 годы Заявитель интенсивно расширял и укреплял свое присутствие на российском рынке, а именно завершил развитие всех ключевых составляющих бизнеса: собственное производство, региональные офисы, логистический центр запасных частей, собственная лизинговая компания и построение широкой дилерской сети, охватывающей всю территорию Российской Федерации.

Такие действия позволили заявителю стать ключевым игроком на российском рынке машин и транспортных средств для строительства и горных работ, а его техника стала неотъемлемой частью индустриального пейзажа сначала Российской Империи, затем СССР и Российской Федерации.

Согласно информации, приведенной в affidavite, объем продаж машин и транспортных средств для строительства и горных работ, произведенных заявителем и маркированных товарным знаком «САТ», в Российской Федерации стабильно растет. Так, объем продаж вырос с 310 миллионов долларов США в 2006 году до более 1,1 миллиарда долларов США в 2012 году и 830 миллионов долларов США в 2013 году.

Согласно информации, представленной ООО "Катерпиллар Евразия", в Российской Федерации заявитель предлагает к продаже следующие категории товаров, маркированных товарным знаком «САТ»:

- машины и транспортные средства для горных работ - самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ, с шарнирно-сочлененной рамой, карьерные самосвалы; погрузочно-доставочные машины для подземных работ,

буровые станки, драглайны, канатные экскаваторы, автогрейдеры, очистные комбайны, забойные конвейеры, комбайны для непрерывного действия подземных работ, дробилки-питатели для подземных работ, комплексы глубокой разработки пластов, погрузочно-доставочные машины для подземных работ, струговые установки, механизированные крепи;

- машины и транспортные средства для строительства - бульдозеры, колесные и гусеничные; экскаваторы: мини-экскаваторы, малые средние и тяжелые гидравлические экскаваторы, колесные экскаваторы для погрузочно-разгрузочных работ, карьерные гидравлические экскаваторы, колесные гидравлические экскаваторы, экскаваторы-погрузчики; погрузчики: погрузчики с бортовым поворотом, мини-погрузчики повышенной проходимости, гусеничные мини-погрузчики, погрузчики с телескопической стрелой, фронтальные мини-погрузчики, малые, средние, тяжелые, гусеничные фронтальные погрузчики;

- машины для лесного хозяйства - гусеничные и колесные трелевочные тракторы, гусеничные валочно-пакетирующие машины, универсальные лесные машины, машины для расчистки территории, форвардеры, гусеничные харвестеры;

- дорожно-строительная техника: скреперы, грунтовые вибрационные катки, асфальтовые тандемные вибрационные катки, уплотнители грунта, пневмоколесные катки, смесительные машины для стабилизации и регенерации дорожного полотна, дорожные фрезы, колесные асфальтоукладчики, выглаживающие плиты.

Из представленных документов следует, что объемы продаж только ООО "Катерпиллар Евразия" в отношении машин и транспортных средств для строительства и горных работ, маркированных товарным знаком «САТ», в России в период с 2005 по 2013 год составили 1 486 единиц машин и транспортных средств для горных работ, и 14 022 единицы машин и транспортных средств для строительства.

Указанные сведения подтверждают интенсивность использования товарного знака по свидетельству №365146 «САТ» на территории Российской Федерации.

Согласно представленным документам, в период с 2005 по 2013 годы расходы заявителя на рекламу и продвижение машин и транспортных средств для

строительства и горных работ, маркированных товарным знаком CAT, составили более 80 миллионов рублей. Так, к заявлению приведены статьи из различных печатных изданий за период с 1995 по 2013 годы. Так, одной из самых масштабных и заметных рекламных кампаний заявителя стало появление гидравлического экскаватора CAT 320D L в кинофильме "007: Координаты "Скайфолл" (2012 год). Джеймс Бонд, роль которого исполняет Дэниел Крейг, управляет экскаватором в одной из начальных сцен. В соответствии с официальной статистикой, в России фильм посмотрели более 3 миллионов человек (включая видео на интернет-сайте <http://www.catskyfall.com>).

Кроме того, в период с 2001 года по настоящее время заявитель посредством ООО "Катерпиллар Евразия" и официальных дилеров в России активно участвует во многих специализированных выставках горнодобывающего оборудования и строительной техники, в том числе в таких крупнейших мировых и российских выставках, как "Баума" (Bauma), "Интермат" (Intermat), "КонЭкспо" (ConExpo), "Строительная техника и технологии", "Нефтегаз", "Мотор Шоу", Международная выставка по горному делу, добыче и горному оборудованию (Mining World), "Интерстройэкспо".

В 2013 году Заявитель отметил 100-летие своего присутствия в Российской Федерации. Общая сумма инвестиций Заявителя в российский рынок достигла показателя в 1,5 миллиарда долларов США.

Необходимо также отметить, что к 2013 году заявитель достиг 58-ой позиции в международном рейтинге "100 лучших мировых брендов" международной консалтинговой группы INTERBRAND с брендами CAT и CATERPILLAR, что является самым лучшим результатом за все время нахождения заявителя в рейтинге с 2002 года.

По данным опроса общественного мнения, проведенного 2012 году Всероссийским центром изучения общественного мнения, товарный знак по свидетельству №365146 «CAT» известен подавляющему большинству опрошенных - 96,2%. Практически все респонденты, кто дал положительный ответ на вопрос о знании товарного знака по свидетельству №365146 «CAT», знают что он

используется для маркировки машин для строительства и горнодобывающих работ (84,7 %).

Согласно данным исследования, 16 % опрошенных впервые увидели товарный знак в 1997 году, 14 % опрошенных – в 1998-2001 гг., 28,2 % - 2002-2006 годах. При этом 27,3% стало известно о товарном знаке «CAT» в процессе работы, 18,6 % видели данный товарный знак на технике, а 11,8% закупают технику и оборудование, маркированные этим знаком. По результатам опроса подавляющее большинство опрошенных полагают, что производителем товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству №365146 «CAT», является Катерпиллар Инк. (51,9%), 84,5% респондентов считают, что данная компания является правообладателем указанного товарного знака.

Таким образом, результаты опроса показывают, что продукция, маркированная товарным знаком по свидетельству №365146 «CAT», давно и хорошо известна российскому потребителю в отношении вышеуказанных товаров.

Вышеприведенные сведения и соответствующие результаты



социологического опроса подтверждают, что товарный знак «CAT» приобрел на территории Российской Федерации широкую известность и узнаваемость среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Принимая во внимание указанные фактические обстоятельства, коллегия считает убедительными доводы, приведенные в поступившем 22.01.2016 заявлении, о приобретении комбинированным товарным знаком со словесным элементом «CAT» признаков общеизвестного товарного знака на 01.01.2013 для товаров 07 класса МКТУ – «машины, а именно машины для строительства, машины для горных работ»; 12 класса МКТУ – «транспортные средства для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности».

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

удовлетворить заявление, поступившее 22.01.2016, и признать товарный знак по свидетельству №365146 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 07 класса МКТУ – «машины, а именно машины для строительства, машины для горных работ»; 12 класса МКТУ – «транспортные средства для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности» с 01.01.2013 на имя Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр).