

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии о результатах рассмотрения возражения заявления

Коллегия на заседании, состоявшемся 24.01.2017, рассмотрела заявление о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Хортиця» общеизвестным на территории Российской Федерации с 07.07.2016 на имя компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед (далее - заявитель) в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка».

ХОРТИЦЯ

Обозначение _____, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита словесного элемента «Хортиця».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.07.2016 поступило заявление о признании вышеуказанного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Для подтверждения общеизвестности знака заявителем представлены копии следующих документов:

- схема холдинга «Global Spirits» [1];
- информационное письмо «Global Spirits AMG-77 Limited» от 15.06.2015 [2];
- свидетельство Oxford AMG-77 Limited от 03.11.2016 с переводом [3];
- свидетельство ГСХ Трейдинг Лимитед от 03.11.2016 с переводом [4];
- свидетельства ГСХ Трейдмаркс Лимитед от 17.11.2015 и от 21.08.2007 с переводом [5];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Украины в отношении компании Дочернее предприятие «Имидж Холдинг» с переводом [6];

- устав дочернего предприятия «Имидж Холдинг», зарегистрированный 23.09.2010 [7];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Украины в отношении компании ООО «Украинская дистрибуционная компания» от 07.08.2014 с переводом релевантных частей [8];

- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД «Мегаполис» [9];

- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русский Север» [10];

- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Родник и К» [11];

- доверенность от ГСХ Трейдмаркс Лимитед на имя ООО «ТД «Мегаполис» от 03.09.2014 [12];

- разрешение-согласие от 01.06.2012 на использование товарных знаков [13];

- выписка с сайта Росалкогольрегулирование в отношении производителей и внешнего вида этикеток водки «ХОРТИЦЯ» [14];

- сокращенная выписка из ЕГАИС об объемах ввода продукции «ХОРТИЦЯ» ООО «ТД «Мегаполис» [15];

- выписка из ЕГАИС об объемах производства алкогольной продукции «ХОРТИЦЯ» ООО «Родник и К» [16];

- выписка из ЕГАИС об объемах производства алкогольной продукции «ХОРТИЦЯ» ООО «Русский Север» [17];

- письмо Росалкогольрегулирование об объемах отгрузки алкогольной продукции «ХОРТИЦЯ» ООО «ТД «Мегаполис» [18];

- сведения из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации, касающиеся зарегистрированных договоров в отношении товарного знака №384359 [19];

- контракт №01/2005-ЕК от 07.02.2005 с приложениями [20];

- контракт №22/2012-ЕК от 12.09.2012 с приложениями [21];

- договор поставки №87 с ООО «Рандеву Плюс» от 22.12.2011 с приложениями [22];
- договор поставки №97 с ООО «Рандеву» от 26.12.2011 с приложениями [23];
- договор поставки №98 с ООО «Рандеву и Компания» от 26.12.2011 с приложениями [24];
- договор поставки с ООО «Акцизная торговля» №927/14-РСГ-3 от 12.12.2013 с приложениями [25];
- договор поставки с ООО «Горилка» №924/14-РСГ-3 от 12.12.2013 с приложениями [26];
- договор поставки с ООО «Х.О.» №739 от 13.07.2010 с приложениями [27];
- договор поставки с ООО «Ключ» №210 от 09.10.2007 с приложениями [28];
- договор поставки с ООО «Тройка» №41/2 от 11.12.2010 с приложениями [29];
- договор поставки с ООО «Офелия» №95/5 от 01.01.2012 с приложениями [30];
- товарные накладные о поставках в адрес ООО «Торговый дом «Барс» [31];
- товарные накладные о поставках в адрес ООО «Лион» [32];
- таможенные декларации о поставках в ООО «ТД «Мегаполис» [33];
- договоры от 31.08.2007 № 15/08 с ООО «ТМС» и от 07.04.2010 №2906 с ООО «Юнайтед Пресс» с приложениями [34];
- сертификаты Международного дегустационного конкурса «Лучшая водка года/Best Vodka of the Year» [35];
- фотографии с публичных массовых мероприятий в РФ [36];
- контракт №13072014 от 14.07.2014 по размещению рекламы [37];
- решение ФАС РФ от 11.07.2014 по делу №3-21-15/00-08-14 [38];

- скрин-шот кадра из фильма «Американский пирог: все в сборе» [39];
- скрин-шоты страниц в популярных социальных сетях [40];
- страницы из журнала «The Millionaires Club» [41];
- публикации известных российских и зарубежных СМИ [42];
- отчет ВЦИОМ «Определение уровня известности товарного знака «Хортиця» от 2013 года [43];
- заключение ФГБУН «Институт социологии Российской академии наук» №62-2015 от 05.05.2015 [44];
- договор поставки №Гр2014-01 от 11.01.2014 [45];
- договоры поставки №1/10/12 от 01.10.2012, №11.11.2013 от 11.11.2013, №15/М от 19.04.2010, №2014-04 от 27.01.2014 [46];
- справка от 10.06.2016 об объемах производства на территории России товаров, маркированных товарным знаком «Хортиця» [47];
- договор о спонсорстве №0110-Х 1 от 01.10.2014 с приложением [48];
- договор о спонсорстве №01/04/15 от 01.04.2015 с приложением [49];
- договор №014/03-14ПР от 17.03.2014 с ЗАО «Киевская площадь 1» и приложение №1 от 17.03.2014 к нему [50];
- договор №ГС09/03/2016 от 09.03.2016 и Приложение №ХРТ-160325 от 25.03.2016 к нему [51];
- судебные акты, касающиеся защиты прав на товарные знаки «Хортиця» [52];
- контракты на размещение рекламы во время проведения боксерских шоу [53];
- договор №Рэ 74/13 от 24.04.2013 [54].

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 07.07.2016, 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), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие Федеральным законом 18.12.2006 г. №231-ФЗ (далее – 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 Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года № 602, введенный в действие 13.10.2015 (далее - Регламент).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарный знак может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции.

В соответствии с 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 может быть признан 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 подпунктом 3 пункта 17 Регламента заявитель имеет право представить в Роспатент подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе 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;

ХОРТИЦЯ

Обозначение _____, в отношении которого подано заявление о признании его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным и состоит из выполненного оригинальным шрифтом словесного элемента «Хортиця».

Признание указанного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается для товаров 33 класса МКТУ: «водка».

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

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Хортиця» (по свидетельствам РФ № 307942, 317722, 317723, 331516, 331738, 344754, 347329, 384359, 384659, 390580, 482600 и др.), в том числе товарного знака по свидетельству №427135, основным элементом которого является обозначение, в отношении которого испрашивается признание общеизвестным товарным знаком.

Как следует из материалов, представленных заявителем, обозначением

ХОРТИЦЯ

, в отношении которого испрашивается статус общеизвестного, маркируется водка, производимая предприятиями, подконтрольными заявителю.

Заявитель входит в международный алкогольный холдинг «Global Spirits», частью которого являются следующие компании: управляющая компания «Global Spirits AMG-77 Limited», Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр; «Oxford AMG-77 Limited», Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр; LCX Трейдинг Лимитед, Афродитис, 2-й этаж, офис 204, Никосия, Кипр; ГСХ Трейдмаркс Лимитед (заявитель). Афродитис, 25, 2-й этаж, офис 204, Никосия, Кипр; ООО «Украинская дистрибуционная компания», 01132, Украина, г. Киев, ул. Вячеслава Черновола, д. 12; Дочернее предприятие «Имидж Холдинг», 69041, Украина, Запорожская обл., г. Запорожье, Ленинский район, Бульвар Винтера, дом 46; ООО «Торговый дом «Мегаполис», г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, 16, стр.6; ООО «Русский Север», Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 3 Интернационала, 39; ООО «Родник и К», Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 17.

Согласно приложенным документам собственником ООО «Украинская дистрибуционная компания», ООО «Торговый дом «Мегаполис», Дочернее предприятие «Имидж Холдинг», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К» и ГСХ Трейдмаркс Лимитед (заявитель), является одна компания - Oxford AMG-77

Limited. При этом ООО «Торговый дом «Мегаполис» является официальным представителем заявителя в России.

Официально зарегистрированными в России производителями алкогольной продукции, маркированной заявленным обозначением, на сегодняшний день являются следующие компании: ООО «Украинская дистрибуционная компания», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», то есть исключительно компании, подконтрольные холдингу «Global Spirits» и аффилированные с заявителем.

Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) содержит следующие сведения:

за период с 01.01.2008 по 06.12.2016 ООО «Торговый дом «Мегаполис» ввезло на территорию Российской Федерации свыше 216 миллионов единиц алкогольной продукции под обозначением «Хортиця», произведенной ООО «Украинская дистрибуционная компания» и Дочерним предприятием «Имидж Холдинг»;

за период с 01.01.2009 по 15.12.2016 ООО «Родник и К» и ООО «Русский Север» было произведено в сумме более 36 и 40 миллионов единиц продукции под обозначением «Хортиця» соответственно.

Объемы поставок и реализации в России продукции под обозначением

ХОРТИЦЯ

подтверждаются грузовыми таможенными декларациями, договорами поставок и товарно-транспортными накладными, приложенными к заявлению.

С целью производства и поставки в Россию товаров под обозначением

ХОРТИЦЯ

заявителем были заключены, в частности, лицензионные договоры о предоставлении права использования словесного товарного знака по свидетельству №384359 с ООО «Торговый дом «Мегаполис» - рег.№РД0118653 от 08.02.2013; с

Дочерним предприятием «Имидж Холдинг» - рег.№РД01 18654 от 08.02.2013; с ООО «Украинская дистрибуционная компания» - рег.№РД0118656 от 08.02.2013; с ООО «Русский Север» - рег. №РД0137145 от 03.12.2013; с ООО «Родник и К» - рег. №РД0167859 от 24.02.2015.

Хортиця

Продукцию, маркированную обозначением _____, можно приобрести в продовольственных магазинах по всей территории Российской Федерации – во всех федеральных округах.

С целью продвижения указанной продукции заявителем производилась реклама в российских средствах массовой информации. Для рекламы выбирались журналы с большим тиражом, покупателями которых являлись потенциальные потребители водки, то есть мужчины старше 18 лет. Реклама была размещена в таких журналах, как National Geographic, Esquire, FHM, Rolling Stone, Playboy, Maxim, GQ. Указанное подтверждается договорами с ООО «ТМС» и с ООО «Юнайтед Пресс», согласно которым только в 2007 году затраты на рекламу водки «Хортиця» составили около 5-ти миллионов рублей.

В связи с запретом рекламы алкогольной продукции в средствах массовой информации, вступившим в силу с 01.01.2013 года (статья 21 Федерального закона «О рекламе»), реклама в вышеуказанных журналах водки «Хортиця» была прекращена. Вместе с тем, рекламные вывески активно размещались и размещаются в стационарных торговых объектах, имеющих лицензию на продажу алкогольной промышленности, что допускается пунктом 2.1 статьи 21 указанного закона.

Хортиця

Продукция под обозначением _____ является постоянным участником и победителем дегустационных конкурсов. В частности, водка «Хортиця» награждена золотой медалью Международного дегустационного конкурса «Лучшая

водка года/Best Vodka of the Year» в 2011 и 2015 годах, а также серебряной медалью в 2015.

В 2014 году заявитель рекламировал свою продукцию, в частности, во время проведения боксерского шоу в Madison Square Garden, в Нью-Йорке, США: Геннадий Головкин против Даниэля Гила, бой за титул Чемпион по версии WBA.

Также заявитель выступал в качестве спонсора спортивного мероприятия «Бой за титул International в тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Йоури Каленгой», проводимого в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках (г. Москва) 10.04.2015. где размещались рекламные материалы с обозначением «Хортиця», был спонсором мероприятия «Официальное событие Сочи Автодром «Императорский прием», проводимого 11.10.2014 в отеле Nayatt Regency Sochi. г. Сочи, где также размещались рекламные материалы с обозначением «Хортиця» и т.д.

В Торгово-развлекательном центре «Европейский» (г. Москва), в частности, с 01.06.2014 по 31.12.2014 проводились рекламные акции по продвижению водки

ХОРТИЦЯ

под обозначением .

В 2016 году ООО «ТД «Мегаполис» был заключен договор с ООО «РА ЗУМ Коммьюникейшнс», в рамках которого ООО «РА ЗУМ Коммьюникейшнс» производит и размещает рекламно-информационные видео/фото материалы водки «Хортиця» на специальных рекламных экранах в различных регионах России в 34 супермаркетах сети «Карусель», 137 супермаркетах сети «Перекресток», 220 супермаркетах сети «Пятерочка», 312 супермаркетах сети «Магнит».

ХОРТИЦЯ

Также продукция, маркированная обозначением , являлась участником множества других открытых мероприятий и событий на территории Российской Федерации, среди которых: 100-летие киностудии им. Горького

12.06.2015; закрытие фестиваля «Кинотавр» в Сочи 07.06.2015 и пр., премьера фильма «Разборки в Маниле» в кинотеатре «Люксор» г. Санкт-Петербург; фестиваль Легенды Ретро ФМ в СК Олимпийский; премьера фильма «Самый лучший день» в к/т «Синема Парк» и др.

Водка «Хортиця» имеет свои страницы во всех популярных социальных сетях сети Интернет, например: vk.com/khortytsarussia, facebook.com/KhortytsaRussia (свыше 15 тыс. подписчиков), <https://www.instagram.com/khortytsavodka/> и др., также имеет свой официальный сайт <http://khortytsa.com/> и канал на www.youtube.com (с 2011 года имеет свыше 650 тыс. просмотров), где представлена информация о бренде и товаре неограниченному кругу лиц по всему миру.

Длительное присутствие на рынке Российской Федерации водки,

ХОРТИЦЯ

маркированной обозначением _____, поддержание её высокого качества и вкусовых свойств, а также активное продвижение этого товара, в том числе за счёт рекламы и участия в различных мероприятиях, привело к высокой узнаваемости этого продукта среди российских потребителей. Рост популярности продолжается и в настоящее время.

Несмотря на то, что рынок Российской Федерации является важным для распространения водки «Хортиця», он не является единственным. Популярность и

ХОРТИЦЯ

узнаваемость водки под обозначением _____ признана во всём мире.

Так, один из самых престижных мировых журналов «The Millionaires Club» в июне 2014 года включил водку «Хортиця» в тройку лучших мировых алкогольных брендов с 2012 года и в четверку лучших брендов с 2009 года. Электронная версия рейтинга указанного журнала показывает, что присутствие продукции «Хортиця» в тройке мировых лидеров сохранилась в 2014 и 2015 годах.

ХОРТИЦЯ

Широкая известность обозначения подтверждается также публикациями в известных российских и зарубежных средствах массовой информации таких как, Интерфакс, Коммерсантъ, РБК, Аргументы и факты Украина.

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ, проведённого в 2013 году среди 1500 потенциальных потребителей водки из шести крупнейших городов

ХОРТИЦЯ

России, расположенных в разных регионах страны, обозначение известно подавляющему числу населения (более 80%).

Больше 70% респондентов лично покупали водку «Хортиця», 89,1% опрошенных уверены, что это обозначение используется для маркировки товара «водка».

На закрытый вопрос об изготовителе водки «Хортиця», в котором респондентам предлагалось выбрать лишь один вариант из закрытого списка компаний, более 60% указали аффилированную с заявителем компанию - ООО «Украинская дистрибуционная компания», которая является его лицензиатом.

Согласно заключению ВЦИОМ уже к 2014 году российский потребитель

ХОРТИЦЯ

однозначно ассоциировал водку, маркированную обозначением в оригинальном графическом исполнении, с деятельностью заявителя (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) и связанных с ним компаний и лицензиатов.

Таким образом, вышеприведенные сведения и соответствующие результаты

ХОРТИЦЯ

социологического опроса подтверждают, что обозначение приобрело 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 07.07.2016 заявлении, о приобретении комбинированным обозначением со словесным элементом «Хортиця» признаков общеизвестного товарного знака для товаров 33 класса МКТУ – водка.

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

удовлетворить заявление, поступившее 07.07.2016, о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Хортиця» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка» с 07.07.2016 на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед.