

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2018, о признании обозначения « **PORSCHE** » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2010 на имя компании Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт, Германия (далее – Заявитель) в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

Обозначение « **PORSCHE** », в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности обозначения « **PORSCHE** » Заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка материалов из Википедии с информацией о Заявителе и автомобилях «PORSCHE»;
2. Специальный выпуск журнала «Quattroruote» (русское издание, специальный выпуск) за 2013 год, посвященный «Porsche 911» 50 лет;
3. Распечатка материалов из он-лайн Энциклопедии журнала «За рулем»;
4. Общие сведения, касающиеся истории Заявителя с он-лайн портала autodmir.ru и из он-лайн Энциклопедии «PORSCHE»;
5. Распечатки с автомобильного он-лайн портала Motorpage.ru;

6. Заверенная Выписка из Торгового реестра Участкового суда г. Штутгарта относительно Заявителя с переводом на русский язык;

7. Нотариально заверенные копии Уставов ООО «Порше Руссланд» от 30.07.2003, 31.10.2007, изменений Устава от 11.01.2005 г., свидетельств ФНС от 19.01.2005, 05.12.2007, копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации (далее – ЕГРЮЛ) на 09.02.2018;

8. Копия договора поставки автомобилей «PORSCHE» от 02.07.2004, копии таможенных деклараций на автомобили «PORSCHE» за период 2005 – 2010 гг.;

9. Копии дилерских соглашений локальных автодилеров с ООО «Порше Руссланд» за период 2005 - 2007 гг.;

10. Аффидавит с исторической справкой о Заявителе, объемах продаж и рекламы автомобилей «PORSCHE» в мире с приложениями;

11. Сведения об объемах продаж автомобилей «PORSCHE» в России за период 2005 – 2010 гг.;

12. Справка о расходах ООО «Порше Руссланд» на продвижение и маркетинг автомобилей «PORSCHE» в России за период 2005-2010 гг., медиапланы о размещении рекламы автомобилей «PORSCHE» в печатных СМИ в 2009 г.;

13. Копии договоров о размещении рекламы, заключенные ООО «Порше Руссланд» с издательствами, оригиналы и копии рекламных публикаций в российских журналах за период 2005 - 2010 гг.;

14. Фотоотчеты медиа агентств по размещенной рекламе автомобилей «PORSCHE» на транспарантах-перетяжках в г. Москве в 2008 г.;

15. Распечатки данных из базы Ru-Center относительно доменов porsche.com, porsche.ru, распечатка с веб-сайта <http://www.porsche.com/russia>;

16. Распечатки сведений с веб-сайтов социальных сетей Facebook, VKontakte, YouTube;

17. Отчет по рекламной кампании «PORSCHE» в Интернете в 2008 г.;

18. Отчет по рекламной деятельности ООО «Феникс-Спорт», Тюмень за 2007 -2008 гг.;

19. Отчет по рекламной деятельности ООО «Гедон Авто-Сити», Ростов за 2007-2008 гг.;
20. Отчет по маркетинговой деятельности «Порше Центр Тольятти» (ООО «Премьер-Спорт», Тольятти) за 2007-2008 гг.;
21. Копии сертификатов и дипломов, присужденных бренду и автомобилям «PORSCHE»;
22. Отчет по рекламной деятельности ООО «Автолига-спорт», Нижний Новгород за 2008 г.;
23. Отчет по рекламным мероприятиям ООО «Респект», Екатеринбург за 2007- 2008 гг.;
24. Отчет по выполнению маркетингового плана ООО «Сигма Спорт», Санкт- Петербург за 2008 г.;
25. Рекламный отчет ООО «Премииум Кар», Краснодар за 2007-2008 гг.;
26. Материалы по рекламной деятельности ООО «АСК Дрим Моторс», Ставрополь за 2008 г.;
27. Материалы по рекламной деятельности ООО «Волга-Раст-Спорт», Волгоград за 2007-2008 гг. и фотографии образцов рекламной продукции;
28. Материалы по рекламной деятельности ООО «Порше Центр Москва», Москва за 2008 г.;
29. Материалы по рекламной деятельности ООО «Верра-Моторс Спорт», Пермь за 2007-2008 гг., фотографии рекламной продукции;
30. Материалы по рекламой деятельности ООО «Спорт-Авто», Новосибирск за 2007- 2008 гг.;
31. Копии страниц газеты «Ведомости» с информацией о стоимости бренда «PORSCHE» в 2007- 2008 гг.;
32. Публикации Interbrand относительно стоимости бренда «PORSCHE» в 2009-2010 гг.;
33. Аналитический отчет ФГБУН Института Социологии РАН (далее - Институт Социологии РАН) по результатам проведенного в апреле 2015 г. социологического опроса потребителей по вопросу общеизвестности обозначения

«PORSCHE» в качестве товарного знака, используемого для маркировки автомобилей;

34. Сводная таблица, отражающая перечень регистраций обозначения «PORSCHE» в странах мира с деталями регистраций с переводом на русский язык основных позиций и копии свидетельств о регистрации Обозначения в странах мира следуют согласно списку сводной таблицы;

35. Копия решения Патентного ведомства Китая от 2006 г. по рассмотрению возражения против регистрации №1787083 обозначения «PORSCHE» (на китайском языке) на имя третьего лица, страница публикации бюллетеня товарных знаков относительно общеизвестного товарного знака «PORSCHE», принадлежащего Заявителю, с переводом отдельных позиций и распечатка с сайта Патентного ведомства Китая с перечнем признанных в Китае общеизвестных товарных знаков;

36. Журнал «Сноб» №04 (07). Апрель 2009:

37. Брошюра «PORSCHE. Четвертое измерение. Новый Panamera», ©Dr. Ing. h. C. F. Porsche AG., 2008 г.;

38. Автомобильная газета «Клаксон», №18 (434). Сентябрь-Октябрь 2009 г.;

39. Инструкция по эксплуатации «PORSCHE Panamera» ©Dr. Ing. h. C. F. Porsche AG. 03/09;

40. Брошюра «Комплектация автомобилей «PORSCHE» ЗАО «Спорткар-Центр» официальный импортер и дилер производителя в РФ), оригинал счета №786/ОП от 20.07.2006 на оплату автомобиля «PORSCHE Cayenne Turbo»;

41. Копия каталога продукции «PORSCHE» 03/08 на немецком языке с переводом отдельных позиций;

42. Распечатка с веб-сайта <https://www.porsche.com/russia/aboutporsche/70-years/history> относительно этапов создания моделей автомобиля «PORSCHE»;

43. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-676/2017 (касается выводов об обстоятельствах, способствующих признанию товарного знака общеизвестным);

44. Копии страниц из книги А.К. Атояна «ФОРМУЛА-1. Гонки и гоночные автомобили», М.: ИЛБИ, 1997;

45. Распечатка с веб-сайта <http://wildsoft.motorsport.com> статистики чемпионата «Формулы-1» 1962 года;

46. Копии страниц их книги «Энциклопедия автомобилей. Фирмы. Модели. Конструкции», М.: «За рулем», 1999;

47. Статья «PORSCHE в СССР» с веб-сайта <https://www.drive2.ru>.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты (01.03.2018) его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (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), 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.

Рассматриваемое обозначение « **PORSCHE** » является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в черном цвете.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении, свидетельствует о следующем.

Согласно представленным документам [1] - [5], [10], [44] - [46] компания Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт (полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft / Акционерное общество почетного доктора инженерных наук Фердинанда Порше) – немецкая инжиниринговая компания, основанная известным конструктором Фердинандом Порше в 1931 году со штаб-квартирой и мануфактурой в Штутгарте, Германия.

Первый автомобиль компании – «Porsche 64», ставший прародителем всех будущих автомобилей «PORSCHE», был создан в 1939 году. Автомобиль «PORSCHE 356» образца 1948 года считается первым настоящим автомобилем, с которого ведется история Заявителя как самостоятельного автопроизводителя. Тот самый прототип сегодня хранится в музее «PORSCHE» в Штутгарте [3]. В 1963 году появился «PORSCHE 911», который по сей день остается основой программы компании Заявителя. Шестое поколение вышло в свет в 2004 году, а в 2008 году «PORSCHE 911» прошел модернизацию. В ноябре 2011 года была обнародована информация о седьмом поколении модели. Модельный ряд Заявителя насчитывает 41 модификацию автомобилей, на каждой из которых используется обозначение «PORSCHE».

При этом следует отметить, что на дату испрашиваемой общеизвестности обозначение « **PORSCHE** » в том виде, как оно было заявлено, использовалось как непосредственно на самом автомобиле, так и при его продвижении, в частности, на рекламно-полиграфической продукции [36] - [42], [46].

Автомобили «PORSCHE», в первую очередь, известны как спортивные машины, которые позволяют принимать участие в гонках и ралли. Многолетняя история показала, что любой автомобиль «PORSCHE» обладает хорошими характеристиками и отличным качеством. В 2009 году модель «PORSCHE 911» была признана журналом Forbes «автомобилем, изменившим мир», заняв 5 место в списке. Автомобили этой модели являются одними из самых узнаваемых в мире суперкаров, ведь ее дизайн практически не менялся на протяжении 48 лет, перенося знакомые черты из поколения в поколение. Также эта модель компании Порше является самым массовым в мире суперкаром класса «люкс» [1].

Заявителю принадлежат исключительное право на товарный знак «PORSCHE» во многих странах мира [34], в том числе в стране-происхождения Германии с 1952 года. На территории Российской Федерации на имя Заявителя предоставлена правовая охрана знакам со словесным элементом «PORSCHE» по международным регистрациям №562572, №562573, №724923, №725923, №730310, №456717, №1157022, №1156184. Регистрации товарных знаков охватывают широкий перечень товаров и услуг, включая товары 12 класса МКТУ «автомобили». На территории Китая товарный знак «PORSCHE» получил статус общеизвестного в 2006 г.

Заявитель занимается производством, локальными продажами и экспортом автомобилей «PORSCHE» в зарубежные страны [6]. Как видно из прилагаемых копий грузовых таможенных деклараций и договора поставки [8], экспорт автомобилей «PORSCHE» в Россию производился и производится именно Заявителем, при этом поставки осуществляются на имя аффилированной компании Заявителя - ООО «Порше Руссланд».

ООО «Порше Руссланд» занимается импортом, оптовой и розничной продажей, продвижением, непосредственным введением в коммерческий оборот автомобилей, маркированных обозначением «PORSCHE», а также осуществляет управление лицензионными правами группы компаний Заявителя на территории Российской Федерации.

На момент своего создания (07.08.2003), единственным участником и учредителем общества являлся Заявитель. На сегодня Заявитель владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Порше Руссланд», что подтверждается уставными документами и выпиской из ЕГРЮЛ [7].

Продажа автомобилей «PORSCHE» осуществляется через авторизованных дилеров ООО «Порше Руссланд» в городах по всей территории России [9], включая такие густонаселенные центры и отдаленные города, как: Москва, Екатеринбург, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Краснодар, Пермь, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Воронеж, Волгоград, Сургут, Магнитогорск, Иркутск.

При этом зоны действия соглашений по реализации автомобилей «PORSCHE» не ограничиваются вышеуказанными городами, но охватывают гораздо более широкие регионы и области: Москву и Московскую область, Ростовскую область, Нижегородскую область, Кировскую область, Республику Марий Эл, Чувашскую республику.

Объемы продаж всех автомобилей «PORSCHE» в мире за период с 2005 по 2010 года превысили 31 миллион евро [10]. На территории Российской Федерации за пять лет, предшествующие дате, с которой испрашивается признание обозначения «PORSCHE» общеизвестным товарным знаком, было реализовано автомобилей Заявителя на 28,5 миллиардов рублей [11].

Существенную роль в узнаваемости автомобилей «PORSCHE» сыграла рекламная деятельность аффилированной компании Заявителя по продвижению продукции. Так, объемы затрат на продвижение и маркетинг автомобилей «PORSCHE» в России за период с 2005 до 2010 года превысили 385 миллионов рублей [12].

О масштабах рекламной деятельности за период 2005 – 2010 годов свидетельствует большое количество специализированных печатных изданий, выходящих многотысячными тиражами (среди которых «АвтоРевю», «Forbes», «TopGear», «АВТО Панорама», «Коммерсантъ Каталог», «Клаксон», «Playboy», «Tatler», «Black Square», «Аэрофлот», в которых размещались рекламно-

информационные материалы об автомобилях «PORSCHE» [13], а также региональные СМИ («Город. Планета», «Постскриптум. Тольятти», «Иномарка. Самара-Тольятти», «Автомеридиан», «Christophorus», «Молния», «Банзай», «Глянец», «Семь Верст», «Дорогое удовольствие» (Тольятти), «Эксперт Урал», «Уютное небо», «Аргументы и факты в Западной Сибири», «Стольник-Тюмень», «Я покупаю», «Реальный бизнес» (Тюмень, Ростов, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург), «Cher Ami», «Нарру», каталог «Избранное» (Ростов), «Банзай» (Чебоксары), «Красивые люди», «Respect&Q», «Иномарка», «National Business» (Нижний Новгород), «Стольник», «Екатеринбург», «Нарру», «Бизнес и жизнь» (Екатеринбург), «Небо Кубани» (Краснодар), «Вечерний Ставрополь», «Вести СК», «АИФ-СК», «Наше Ставрополье», «Клаксон», «Дрим Кар», «Автопанорама» (Ставрополь), «9 Линий», «Я покупаю. Волгоград», «Новые Деловые Вести», «Я выбираю Волгоград» (Волгоград), «Новый компаньон», «Premium Club» (Пермь), «Дорогое удовольствие», «Стиль», «Авто», «Все Авто Новосибирск» (Новосибирск) [18] – [20], [22], [23], [26], [27], [29], [30].

Продвижение автомобилей Заявителя осуществлялось также посредством наружной рекламы. Транспаранты-перетяжки и баннеры с рекламой автомобилей «PORSCHE» и информацией о местах их продаж широко размещались на всех крупнейших улицах Москвы и ряда крупных городов России (Тольятти, Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Фрунзе, Ростове, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Саранске, Челябинске, Екатеринбурге, Сочи, Анапе, Краснодаре, Ставрополе, Волгограде, Новосибирске) [14], [18], [19], [22], [23], [25] – [28], [30].

Рекламные ролики автомобилей «PORSCHE» также размещались на электронных панно на улицах Санкт-Петербурга в 2008 году [24].

В 1996 году Заявитель запустил интернет-сайт www.porsche.com, на котором представлена подробная информация об истории компании, подробные данные о местах продаж и всех дилерах и моделях автомобилей «PORSCHE», доступные потребителю во всех странах мира, включая Россию. В русскоязычной зоне RU сайт заработал с 2003 года [15].

Кроме того, баннеры с рекламой автомобилей «PORSCHE» и информацией о дилерах активно размещались на самых популярных отраслевых Интернет-площадках, о чем свидетельствуют отчеты по рекламным компаниям 2008 года, наглядно демонстрирующим баннеры и статистику размещений [17], [22], [30].

Аудио-ролики, посвященные автомобилям «PORSCHE», транслировались на радиостанции «Ретро FM» и радио «Маяк» в 2008 году [18], а также размещались в период 2007-2008 годов на «Авторадио-КМВ», на радиостанции «Радио 7», «Хит-FM», «Русское радио Ставрополь», «Серебряный дождь», «Европа Плюс», «Ретро-FM», «Диполь-FM» [18], [26], [27].

Аффилированная компания Заявителя - ООО «Порше Руссланд» активно участвовала в международных автомобильных выставках и была отмечено дипломами «Московского международного автомобильного салона» в 2006 - 2008 годах [21].

В 2007 – 2008 годах локальные дилеры многократно демонстрировали технический потенциал автомобилей «PORSCHE», регулярно устраивая тест-драйвы в различных регионах России (Тольятти, Пермь, Самара, Новосибирск, Тюмень, Волгоград, Екатеринбург) [18], [20], [22], [23], [27], [29], [30], а также осуществляли спонсорскую деятельность посредством организации спортивных и развлекательных мероприятий [19], [20] с использованием рекламы автомобилей «PORSCHE».

Исходя из сведений рейтинга самых ценных брендов, составленного аналитической компанией Millward Brown Optimor (MBO), в 2008 году бренд «PORSCHE» занимал первое место в мировой десятке Топ-10 по потенциалу бренда, имея стоимость более 21 млрд. долларов США и при этом занимая 3-е место среди автомобильных брендов [31].

Согласно другому глобальному рейтингу консалтинговой компании Interbrand стоимость бренда «PORSCHE» в 2009 году составила 4,2 млрд. долларов США, в 2010 году - более 4,4 млрд. долларов [32], при этом снижение стоимости автомобильных брендов обусловлено глобальным кризисом в мировой экономике.

Как следует из информационной справки Заявителя [10] автомобили «PORSCHE» неоднократно занимали лидирующие позиции в различных мировых автомобильных рейтингах и удостоивались многочисленных наград.

На территории России автомобили «PORSCHE» также удостоивались высоких экспертных оценок [21] и наград. Так, в 2004 году обозначению «PORSCHE» был присвоен титул «Супербренд» по решению независимого экспертного совета. В 2005 году автомобиль «PORSCHE Cayman» получил премию «Золотой Клаксон» в номинации «Лучший спортивный автомобиль». В 2007 году автомобиль «PORSCHE Cayman S» стал лауреатом премии «Лучший суперкар» по версии журнала «What Car?». В 2009 году автомобиль «PORSCHE Boxster» занял 1 место в номинации «Кабриолет/родстер» по версии рунета. Также по версии рунета автомобиль «PORSCHE Cayenne» был признан лучшим авто 2008 - 2010 годов в номинации «Среднеразмерный внедорожник». В 2010 году автомобиль «PORSCHE Panamera» получил «Гран-при» журнала «За рулем».

Институтом социологии РАН в апреле 2015 года проводился опрос общественного мнения [33] в 6 городах Российской Федерации: Москва (500 респондентов), Санкт-Петербург (500 респондентов), Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск - по 125 респондентов. Предметом исследования явилось определение уровня известности обозначения « **PORSCHE** » среди жителей Российской Федерации в возрасте от 23 лет, являющихся владельцами, а также потенциальными покупателями автомобилей.

Как следует из материалов социологического опроса, обозначение «PORSCHE» как таковое в 2015 году обладало наивысшим уровнем известности среди потребителей - 100%, в отношении рассматриваемых категорий товаров (автомобили) уровень известности обозначения составил 99%.

При этом согласно опросу большинству потребителей (79%) обозначение «PORSCHE» стало известно до 2010 года. Обозначение «PORSCHE» стало известно около трети опрошенных в результате просмотра телевизионных программ или кинофильмов, четверть опрошенных увидела данное обозначение на улице.

Обозначение «PORSCHE» обладает высокой различительной способностью по отношению к фирме, которой оно принадлежит - Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт. Так, 77% респондентов назвали указанную компанию в качестве производителя автомобилей «PORSCHE», а у 80% опрошенных эта компания ассоциируется с правообладателем товарного знака «PORSCHE», 66% респондентов назвали в качестве страны-происхождения обозначения «PORSCHE» Германию.

Таким образом, представленные в заявлении фактические данные позволяют сделать вывод об общеизвестности в Российской Федерации используемого Заявителем обозначения « **PORSCHE** » в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

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

удовлетворить заявление, поступившее 01.03.2018, и признать обозначение « **PORSCHE » общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2010 в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили» на имя компании Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт, Германия.**