

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения 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) и Административным регламентом 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, утвержденным 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), рассмотрела поступившее 18.04.2017 заявление о признании обозначения «UAZ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 на имя ООО «Ульяновский автомобильный завод», Российская Федерация (далее – заявитель), в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

Для подтверждения общеизвестности данного товарного знака заявителем были представлены копии следующих документов:

- 1) сведения об истории предприятия заявителя, учредительные документы;
- 2) сведения о заявителе и его продукции в сети Интернет, в том числе материалы по разработке сайта uaz.ru и его функционировании, распечатки страниц данного сайта;
- 3) распечатки кадров об участии автомобилей UAZ в зимнем ралли в Италии в 1972 г.;
- 4) распечатки кадров из фильма «Восхождение на эльбрус».
- 5) копии страниц из журналов «Грузовик пресс», 2004, 2006, 2007, «За рулем», 1998, «Gentemotori», 1998;

- б) копии страниц руководства по эксплуатации «UAZPATRIOT», 2007, и иные материалы по данному автомобилю;
- 7) отчет о социологическом опросе, 2013;
- 8) материалы отчета о маркетинговом исследовании, 2014, в том числе копии договоров;
- 9) материалы по оценке товарных знаков;
- 10) материалы, касающиеся автомобиля «UAZ HUNTER»;
- 11) копия кадра из фильма «УАЗ. Машина всех широт», 1978; 4511
- 12) письмо об изменении знака на крышке выключателя сигнала, 2005;
- 13) рисунок чехла запасного колеса, 2005, чертеж колеса рулевого управления, 2007;
- 14) копия договора на изготовление полиграфической продукции;
- 15) копии договоров 2004-2007 г.г., диплом Комтранс 2005 года и т.д.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 14.08.2017 об отказе в удовлетворении заявления, поступившего 18.04.2017, о признании обозначения «UAZ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам. Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2018 заявление заявителя оставлено без удовлетворения. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-556/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 14.08.2017 об отказе в удовлетворении заявления, поступившего 18.04.2017, о признании обозначения «UAZ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление, поступившее 18.04.2017, поданное ООО «Ульяновский автомобильный завод». Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации от 01.10.2018 по делу № 300-ЭС18-14926 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 заявление, поступившее 18.04.2017, было рассмотрено повторно.

От заявителя 02.10.2018 поступили дополнительные материалы по мотивам заявления:

- 16) Служебная записка № с64445/37 от 27.06.2018, Приказ № 825 от 16.12.2003 года и № 23 от 22.01.2013;
- 17) Акт приема-передачи объекта основных средств № 1943 от 25.03.2004, накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств от 28.01.2013;
- 18) Фотографии музейного экспоната автомобиля UAZ Hunter;
- 19) Скан-копии журналов посещения музея за 2004, 2005 и 2006 годы;
- 20) Договор на изготовление полиграфической продукции № 06-53-ДП10062/6-50 от 23.11.2006;
- 21) Договор № НСОП 158 240507-ДП10461/7-50 от 24.05.2007;
- 22) Соглашение ДУ2653/5-50 от 06.06.2005;
- 23) Договор на изготовление полиграфической продукции № ДУ4247/6-50 от 28.04.2006;
- 24) Договор на изготовление полиграфической продукции № 10462/7-50 от 22.05.2007;
- 25) Договор № 13-01/25/06/07-ДУ5944/7-50 от 25.06.2007;
- 26) Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2006 года;
- 27) Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2007 года;
- 28) Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2008 год;
- 29) Договор на поставку продукции № 161/04-34-17 от 30.01.2004;
- 30) Договор на поставку продукции № 586/03-39-17 от 09.04.2003;
- 31) Служебная записка № С14522/39 от 07.06.2018 года и ответ на нее;
- 32) Стандарт предприятия СТП СМК 4.2-08-2006;
- 33) Одобрение типа транспортного средства;
- 34) Извещение 1015-2006 от 09.01.2007;
- 35) Извещение 7731-2005 от 07.02.2005;
- 36) Календари с 1982 по 2007 годы;

- 37) Газета «Панорама», 18 августа 2005 года № 72 (7472), стр. 2;
- 38) Копии страниц из журнала «Моделист-конструктор», 2006, №4;
- 39) Копии страниц из журнала «Моделист-конструктор», 2004, № 10;
- 40) Журнал «За рулем» 2008 год, № 1, стр. 92;
- 41) Журнал «За рулем» 2006 год, № 11, стр. 96;
- 42) Журнал «За рулем» 2005 год, № 10, стр. 108,112;
- 43) Копии страниц из журнала «Эксперт Волга», 2007 год №11;
- 44) Статья «Воспитание патриота», стр. 134 журнала «За рулем» 2007 год, № 9;
- 45) Журнал «За рулем» 2006 год, №11;
- 46) Журнал «За рулем» 2005 год, № 10;
- 47) Договоры о продажах за 2006 и 2007 гг. в количестве 149 штук;
- 48) Брендбук «Фирменный стиль», 2005.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (18.04.2017), включает в себя 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), упомянутые выше Кодекс и Административный 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Кодекса по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака,

но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения 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.

Согласно имеющимся судебным актам, представленные вместе с заявлением документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности обозначения «UAZ» на территории Российской Федерации в отношении товаров «автомобили», выпускаемых заявителем, что могло привести к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения.

Кроме того, заявитель, воспользовавшись подпунктом 3 пункта 17 и подпунктом 12 пункта 18 Административного регламента, представил дополнительные документы [16-48] в обоснование интенсивного использования обозначения «UAZ» в качестве товарного знака.

При анализе имеющихся документов в отношении обозначения «UAZ» на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 для товаров 12 класса МКТУ «автомобили» коллегией установлено следующее.

Материалы [1] касаются истории развития предприятия заявителя с 1941 года, когда Государственным Комитетом Обороны СССР было принято решение об эвакуации из Москвы ряда крупнейших предприятий. Решением Правительства СССР в октябре 1941 года часть коллектива Московского автомобильного завода вместе с оборудованием была эвакуирована в г. Ульяновск. В 1943 году Государственный Комитет Обороны СССР принимает решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода. На октябрьской демонстрации 1949 года впервые был продемонстрирован опытный образец грузовичка УАЗ-300. С 1954 года с приходом новых специалистов начинается разработка новых автомобилей семейства УАЗ.

В конце 50-х и в 60-е годы были разработаны собственные модели коммерческих автомобилей, а в начале 70-х годов на конвейер был поставлен армейский джип УАЗ-469. Автомобили оказались востребованными ввиду

повышенной проходимости, неприхотливости и вместительности. В 50-е годы УАЗы начали экспортировать во многие страны. В двухтысячных годах с конвейера предприятия заявителя начал выходить новый внедорожник с улучшенным экстерьером и повышенным уровнем комфорта – «UAZ Patriot», также появилась модель грузового автомобиля «UAZ Cargo» и пикап «UAZ Pickup». Модели «UAZ Patriot» и «UAZ Pickup» популярны у любителей активного отдыха на природе, а также людей, проживающих в местах с плохими дорогами. Модель «UAZ Cargo» пользуется спросом, как правило, у представителей малого и среднего бизнеса, фермеров [9].

Как следует из материалов заявления, обозначение «UAZ» используется заявителем в качестве маркировки автомобилей, в том числе с дополнительными элементами: «Hunter», «Patriot», «Pickup», которые дополнительно способствуют повышению уровня узнаваемости заявленного обозначения «UAZ».

Материалы [16-19] представляют собой документы о передаче автомобиля «UAZ Hunter» в музей. Согласно данным документам в исследуемый период времени автомобиль «UAZ» находился в выставочном комплексе музея истории и трудовой славы ОАО «УАЗ». Ежегодно с экспозицией музея знакомятся в среднем около 4000 посетителей. За всю историю музея в его стенах побывало более 220 тысяч экскурсантов, среди которых представители иностранных государств (США, Куба, Китай, Иран, Алжир, Англия, Вьетнам и т.д.).

Заявленное обозначение «UAZ» также используется на различных частях автомобиля (в том числе, на чехле запасного колеса) согласно имеющимся документам [29-35], что свидетельствует об ассоциативной связи обозначения с заявленным товаром с точки зрения его восприятия потребителем.

Объемы производства и продаж внедорожников «UAZ» обозначены в отчетах [26-28]. Так, в 2005 году серийное производство внедорожников «UAZ» достигло 5000 штук. В 2007 году выпуск моделей внедорожников «UAZ» увеличился на 93 %. К испрашиваемой дате признания обозначения «UAZ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком выпуск моделей «UAZ» составил 12 055 штук с учетом показателей 2007 года, что свидетельствует об увеличении объемов производства.

В отношении публикаций в средствах массовой информации, рекламной кампании заявителя коллегия отмечает следующее.

Так, согласно материалам [1–15] рассматриваемое обозначение в подавляющем большинстве публикаций используется совместно с общеизвестным товарным знаком «УАЗ» по свидетельству № 186, правовая охрана которому предоставлена заявителю в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

В материалах дела имеются материалы договоров по осуществлению рекламных работ [14-15]. Так, представленные по договору № 787/04-39-86 материалы [15] свидетельствуют о том, что в 2005 г. планировалось создание и тиражирование презентационного комплекта для автомобилей «UAZ PATRIOT» и «UAZ HUNTER» как на русском языке, так и на английском языке.

Из договора [14] усматривается, что печатные материалы по автомобилям, в том числе сервисная книжка, руководство по эксплуатации [6], вкладыши и т.д., содержат обозначения «UAZ PATRIOT» и «UAZ HUNTER».

Заявителем представлены сведения из ведущих печатных изданий, тематикой которых являются автомобили, автомобильная промышленность и т.д. Так, были представлены копии страниц из журналов и газет, в которых размещена информация об автомобилях «UAZ»: «Грузовик пресс», 2004, 2006, 2007; «За рулем», 2005 (тираж: 525000 экз.), 2006 (тираж: 555000 экз.), 2007 (тираж: 532000 экз.), 2008 (тираж: 57 000 экз.); «Gentemotori», 1998; «Панорама», 2005; «Моделист-конструктор», 2004, 2006 (тиражи: 9500 экз., 8500 экз.); «Эксперт Волга», 2007, а также распечатки кадров об участии автомобилей UAZ в зимнем ралли в Италии в 1972 г., а также копии кадров из фильма «УАЗ. Машина всех широт», 1978 [4,5,11, 37-46]. Представленные сведения свидетельствуют о высоком уровне известности обозначения «UAZ» среди целевой аудитории – автолюбителей, которые и приобретают данную печатную продукцию, обладающую значительными тиражами. При этом обозначение «UAZ» использовалось журналистами без расшифровки, предполагая высокий уровень известности данных автомобилей и заявителя.

Материалы [20-25] представляют собой договоры на изготовление рекламной и сувенирной продукции, содержащей обозначение «UAZ». Так, в 2005 году в

соответствии с соглашением [22] была разработана творческая концепция рекламной компании для продвижения на рынке торговой марки заявителя «UAZ Patriot». По договору [20] в 2006 году были изготовлены и поставлены буклеты «UAZ» тиражом 32 000 экземпляров общей стоимостью 1009316 рублей. По договору [21] в 2007 году были изготовлены и поставлены игрушечные автомобили «UAZ Hunter» в количестве 2740 штук общей стоимостью 305684 рублей. Буклеты «UAZ Patriot» и «UAZ Pickup» были изготовлены в 2007 году в рамках договоров [23,24] тиражами 71800 и 18000 экземпляров соответственно. Сувенирная продукция производилась в 2007 году в соответствии с договором [25] и представляет собой следующие товары с логотипом «UAZ»: бейсболки, толстовки, перочинные ножи, термосы, фонари, термочашки, флаги, наклейки, ветровки, дипломы, благодарственные письма, бинокли, бейджи, дорожные знаки, пледы, сумки, футболки, зажигалки, ежедневники и т.д.

Согласно имеющимся фотографиям полиграфической продукции [36] календари за период с 1982 по 2007 годы содержат обозначение «UAZ», что свидетельствует о длительности и интенсивности использования данного обозначения.

Результаты социологического опроса [7] действительно показывают высокий уровень известности среди потребителей автомобилей Ульяновского автомобильного завода. Так, 91 % из числа тех потребителей, кто знает словесный товарный знак



, знают его от года и более; 62,2 % опрошенных потребителей знают его более 5 лет; 41,9 % знают его более 10 лет. Указанные данные свидетельствуют о высоком уровне ретроспективной известности среди потребителей указанного товарного знака. В рамках опроса [7] исследованию подлежал товарный знак



(UAZ в рамке). Вместе с тем, исследуемое обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент «UAZ» занимает доминирующее как пространственное, так и смысловое положение. Рамка не оказывает существенного влияния на восприятие знака в целом. Таким образом, данное графическое отличие является незначительным, и у коллегии нет оснований не учитывать мнение потребителей в части высокой степени узнаваемости автомобилей «UAZ».

Материалы [9] представляют собой отчет об оценке рыночной стоимости исключительных прав на товарные знаки №№ 124567, 278837, 434878, 351221, 351222, 536018, содержащие словесный элемент «UAZ». Согласно данному отчету словесный элемент «UAZ», выполненный буквами латинского алфавита, потребители ассоциируют с автомобилями.

В договорах о продажах за 2006 и 2007 гг. [47] автомобилей «UAZ» содержится информация о количестве дилерских центров заявителя в городах Российской Федерации (г. Киров, г. Архангельск, г. Курган, г. Санкт-Петербург, г. Тюмень, г. Ижевск, г. Магнитогорск, г. Сургут, г. Барнаул, г. Улан-Удэ, г. Самара, г. Ставрополь, г. Владимир, г. Ульяновск, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Якутск, г. Тула, г. Смоленск, г. Великий Новгород, г. Уфа, г. Пенза, г. Екатеринбург, г. Краснознаменск, г. Владивосток, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Тамбов, г. Рязань, г. Москва, г. Брянск, г. Иваново, г. Ангарск, г. Иркутск, г. Братск, г. Омск, г. Тверь, г. Нефтекамск, г. Красноярск, г. Волгоград, г. Сыктывкар, г. Орел, г. Магадан и другие). Указанное свидетельствует о значительном географическом охвате дилерских центров по продажам и обслуживанию автомобилей «UAZ».

В маркетинговом исследовании [8] выводы и рекомендации содержат обозначение «УАЗ». В материалах по оценке удовлетворенности покупателей «UAZ HUNTER» [10] оценка проводилась методом телефонных интервью, т.е. наименование «UAZ» потребитель оценивал только фонетически. Здесь необходимо отметить, что российский потребитель одинаково воспримет на слух название автомобиля «UAZ» / «УАЗ».

В брендбуке «Фирменный стиль 2005» [48] содержатся данные о формировании логотипа и фирменного написания различных обозначений «UAZ» (в том числе, с изобразительными элементами) заявителя.

Из представленных доказательств можно прийти к выводу, что испрашиваемое в качестве товарного знака обозначение «UAZ» в результате длительного и интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в

Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили» заявителя.

В связи с изложенным у коллегии есть основания полагать, что используемое в качестве товарного знака обозначение в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили» является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 01.01.2008.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом и Административным регламентом ОИ, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить заявление, поступившее 18.04.2017, и признать обозначение "UAZ" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 в отношении товаров 12 класса МКТУ "автомобили" на имя ООО "Ульяновский автомобильный завод".**