

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 02.08.2018, о признании обозначения

Mobil

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2013 на имя Эксон Мобил Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси, США (далее – Заявитель) в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы и масла для транспортных средств».

Mobil

Для подтверждения общеизвестности обозначения Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта Википедия сведений о Заявителе – [1];
- распечатка с сайта Заявителя <http://www.exxonmobil.ru> – [2];
- рекламные листки от 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 гг. – [3];
- распечатки из журналов («КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ» за 2009-2013гг.; «Колесо» за 2010г.; «БИЗНЕС журнал» за 2012г. – [4];
- «Анализ оценки эффективности проведенной рекламной кампании, сентябрь-ноябрь 2003», подготовленный компанией Universal McCann – [5];

- отчеты по итогам рекламной кампании в СМИ за 2004, 2005, 2010, 2012 гг. – [6];
- независимый пост-анализ рынка 2007г. – [7];
- отчет после проведения кампании для Mobil, 2008, 2009 гг. – [8];
- эфирная справка, предоставленная Дирекцией по рекламе Первого канала, март - октябрь 2011г. – [9];
- отчет о средствах рекламы после покупки, июнь-июль 2012 - август 2012г. – [10];
- детальный анализ кампании рекламы масел для легкового транспорта – [11];
- договор поставки смазочных материалов № АКР-010409 от 01.04.2009 и приложения к нему (прейскурант, соглашение об объемах закупок; общие условия продажи в России; дополнительное соглашение №8 от 04.03.2010) – [12];
- договор поставки смазочных материалов № 010409-YUNA-OIL от 01.04.2009 и приложения к нему (прейскурант, соглашение об объемах закупок; общие условия продажи в России; дополнительное соглашение № 13 от 05.03.2010) – [13];
- договор поставки смазочных материалов, заключенный с ООО «Алтай-Лубрикантс», за № 01.05.10/SS от 01.05.2010 и приложения к нему (прейскурант, общие условия продажи в России) – [14];
- договор поставки смазочных материалов, заключенный с ООО «РТК», за № РТК- 07/10 от 01.06.2010 и приложения к нему (прейскурант, общие условия продажи в России) – [15];
- выборка таможенных деклараций с отметками поступления смазочных материалов на территорию Российской Федерации, Казахстана за 2010-2013– [16];
- реестры документов со списком контрагентов – [17];
- выборка счет-фактур, товарных накладных за 2010-2012 гг. – [18];
- выборка железнодорожных накладных за 2011-2015 гг. – [19];

- заключение № 36-2016 от 20.02.2016, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН – [20];
- декларация, содержащая сведения о доле рынка моторных масел, смазочных масел и смазок «Mobil» для России за 2008 -2015 гг. – [21];
- свидетельство, подтверждающее хозяйственную связь между компаниями Эксон Мобил Петролиум & Кемикал БВБА и «Эксон Мобил Корпорейшн» – [22];
- распечатки с сайта <https://sec.gov/Archives/edgar/> сведений о дочерних компаниях «Эксон Мобил Корпорейшн» – [23];
- сведения о подразделениях компании Эксон Мобил Петролиум & Кемикал БВБА – [24];
- соглашение о лицензировании товарных знаков от 13.04.2010, заключенное Эксон Мобил Петролиум & Кемикал БВБА и Эксон Мобил Корпорейшн – [25];
- соглашение о долевом участии в расходах, связанных с товарными знаками Exxon Mobil в различных странах мира – [26];
- информационные письма Эксон Мобил Корпорейшн – [27].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (02.08.2018) его подачи, 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) и указанные выше Кодекс и 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 №602, зарегистрированным в Министерстве Юстиции

Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ).

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 17 (3) Административного регламента ОИ в подтверждение общеизвестности товарного знака Заявитель имеет право представить 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.

Mobil

Рассматриваемое обозначение , включает словесный элемент «Mobil», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. При этом буква «М» - заглавная, остальные буквы – строчные, буква «О» выполнена красным цветом, остальные буквы – синим цветом.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении и дополнениях к нему, свидетельствуют о следующем.

Представленные материалы [1, 2] иллюстрируют, что заявитель - компания Эксон Мобил Корпорейшн, США является крупнейшей американской нефтяной компанией, основным видом деятельности которой является разведка, добыча, переработка, транспортировка и сбыт нефти, а также производство нефтепродуктов, химических товаров. Компания основана в 1999 году путем объединения двух компаний «Эксон» и «Мобил», ведущих свою историю от американской компании «Стандарт Ойл» (Огайо), основанной в 1870 году.

Исходя из представленной заявителем информации [3] обозначение

Mobil

« » стало использоваться на территории России для маркировки товаров «масла для транспортных средств» с 2003 года.

Продукция, маркированная обозначением «Mobil», на территорию Российской Федерации поставлялась компанией Эксон Мобил Петролиум & Кемикал БВБА (компанией, аффилированной с заявителем) [22-24, 26, 27].

В последствии продажа данной продукции осуществлялась посредством широкой сети дистрибьютеров. В качестве сведений о реализации продукции, маркируемой обозначением «Mobil», представлены договоры поставки [13-15], многочисленные таможенные декларации [16], товарные накладные, счета фактуры [18], железнодорожные накладные [19].

Так, например, согласно договорам [12, 13] объем поставок за период с 01.04.2009 по 31.03.2010 составил 4 800 000 литров смазочных материалов и жидкостей на сумму 25 000 000 долларов США [по договору 12] и 2 500 000 литров смазочных материалов и жидкостей на сумму 15 000 000 долларов США [по договору 13], за период с 01.04.2010 по 31.03.2011 составил 4 340 000 литров смазочных материалов и жидкостей на сумму 95 000 000 долларов США [по договору 12], за период с 01.04.2010 по 31.03.2011 составил 2 550 000 литров смазочных материалов и жидкостей на сумму 38 000 000 долларов США [по договору 13].

Из представленных материалов следует, что смазочные материалы поставлялись в Москву, Воронеж, Армавир, Волгоград, Таганрог, Новороссийск, Новокузнецк, Ейск, Ростова-на-Дону, в Ростовскую, Астраханскую области, в Республику Адыгея, Алтайский край, что свидетельствует о широкой территории поставляемой заявителем продукции

В соответствии с отчетами [6, 7, 8, 10, 11], проведенными компанией Universal McCann (крупнейшее рекламное агентство России), начиная с 2003

Mobil

года реклама бренда «Mobil» осуществлялась на общероссийских и федеральных телеканалах: «1 канал», «НТВ», «Россия 2», «Спорт». «ТВ 3», «ТНТ», «РЕН ТВ», «СТС» и др. Рекламные ролики транслировались во время демонстраций передач, сериалов и фильмов, имеющих высокий рейтинг просмотров: «Агентство «Золотая пуля», «Улицы разбитых фонарей», «Сквозное ранение», «Намедни», «Антикиллер», «Личный вклад», «Ворошиловский стрелок», «Универсальный солдат», «Преступление в стиле модерн», «Мусорщик» и др.


Только в сентябре-ноябре 2003 года на рекламную кампанию было потрачено 366 948 доллара США.

В соответствии с Отчетом Universal McCann «Независимый пост-анализ рынка» рекламная кампания за 2007 года проводилась не только на телевидении, но и на радио: «АВТОРАДИО», «ЕВРОПА PLUS», а также в печати (печатные издания: «АВТОМИР», «АВТОРЕВЬЮ», «КЛАКСОН», «МАХИМ», «ТОР GEAR», «ЗА РУЛЕМ», «5 «КОЛЕСО», «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», «ГОРНАЯ ТЕХНИКА», «АВТОРЕВЬЮ», «КОМТРАНС», «СПЕЦАВТОТЕХНИКА», «АВТОПАРК», «5 КОЛЕСО», «АВТОПЕРЕВОЗЧИК», «МИР АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК», «РЕЙС», «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК», «ЭКСПЕРТ ОБОРУДОВАНИЕ», «ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «МЕТАЛЛУРГ».

Так, в марте-апреле 2007 года на ТВ и радио-рекламу было затрачено 225 439, 78 долларов США; в марте-апреле-октябре-ноябре 2009 года на рекламу на ТВ было затрачено 6 112 150 долларов США; в феврале-марте-апреле-мае 2010 года - 2 840 033 доллара США; В 2012 года (весна-осень) на рекламу затрачено 8 679 349,6 долларов США.


Исходя из представленного «Пост-анализа кампании 2012» реклама также осуществлялась в виде спонсорской поддержки на ТВ, а также путем демонстрации рекламной информации на билбордах, размещенных на магистралях таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Красноярск, Казань, Владивосток, Пермь.

Mobil

Материалы [3] иллюстрируют то, что в 2010 году бренд «» являлся официальным партнером 10-й церемонии награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России», которая проходила в рамках выставки «COMTRANS 2010» в МВЦ «Крокус Экспо». Продукция, маркируемая обозначением «Mobil», в 2012 году становилось обладателем премии «Товар года 2012».

По результатам исследования компании Kline & Company, Inc., основанным на оценке общемирового опроса и предложения на

Mobil

синтетические смазочные материалы, моторные масла «» в 2010 году признаны мировым лидером среди синтетических моторных масел [3].

Заявитель является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом "MOBIL", правовая охрана которым предоставлена как на территории Российской Федерации, так и в других странах, в отношении товаров 04 класса МКТУ (свидетельство №52486 с приоритетом от 14.04.1975; свидетельство № 367432 с приоритетом от 29.10.2007; свидетельство №531481 с приоритетом от 09.08.2013; свидетельство №484018 с приоритетом от 10.01.2012; свидетельство №488977 с приоритетом от 25.05.2012 и др.).

Как следует из представленных материалов, Заявитель при

Mobil

производстве товаров использовал обозначение _____, которое включает словесный элемент «Mobil», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. При этом буква «М» - заглавная, остальные буквы – строчные, буква «О» выполнена красным цветом, остальные буквы – синим цветом, т.е. в том виде как оно заявлено.

Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН институт социологии РАН с 23.11.2015 по 11.01.2016 года проводился опрос общественного мнения [20] в 6 городах Российской Федерации: Москва (500 респондентов), Санкт-Петербург (500 респондентов), Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Екатеринбург - по 125 респондентов среди совершеннолетних жителей Российской Федерации. Предметом исследования явилось

Mobil

определение уровня известности обозначения « _____ » среди потребителей следующих товаров: моторное топливо, смазочные материалы, масла, аксессуары (фильтры для масел, стеклоочистители для ветровых стекол) для транспортных средств, замена моторного масла, а также

Mobil

выявления наличия ассоциаций обозначения « _____ » с компанией «Эксон Мобил Корпорейшн».

Основные выводы опроса:

Mobil

1. К 2005 году обозначение « _____ » приобрело широкую известность среди потребителей следующих категорий товаров:

моторное топливо, смазочные материалы, масла, аксессуары (фильтры для масел, стеклоочистители для ветровых стекол) для транспортных средств, замена моторного масла, так как было известно (97%) респондентов.

2. Среди потребителей следующих категорий товаров: моторное топливо, смазочные материалы, масла, аксессуары (фильтры для масел, стеклоочистители для ветровых стекол) для транспортных



средств, замена моторного масла обозначения «
» ассоциируется с компанией «Эксон Мобил Корпорейшн» большинство опрошенных назвали данную компанию в качестве производителя (64%) товаров и услуг и правообладателя (65 %) обозначения.

Принимая во внимание проанализированные выше фактические обстоятельства и исследования, коллегия считает убедительным довод



заявления о приобретении обозначением «
» на испрашиваемую Заявителем дату (01.01.2013) признаков общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по отношению к товарам 04 класса МКТУ «смазочные материалы и масла для транспортных средств».

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

удовлетворить заявление, поступившее 02.08.2018, признать обозначение «Mobil» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя Эксон Мобил Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси, США в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы и масла для транспортных средств» с 01.01.2013.