

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 20.09.2019 заявление о признании словесного обозначения «**ZARINA**» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2015 на имя Акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп» (далее – заявитель, АО «Мэлон Фэшн Груп»), в отношении товаров 25 класса МКТУ – одежда и услуг 35 класса МКТУ – услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами одежды.

Обозначение, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой словесное обозначение «**ZARINA**», выполненное буквами латинского алфавита утолщенным шрифтом.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем были представлены следующие документы:

1. Копии товарных знаков АО «Мэлон Фэшн Груп», содержащих словесный элемент «**ZARINA**» на 5 л.
2. Копии международных регистрации межд. рег. № 1451636, № 1231710, №1192029 на 3 л.
3. Справка о длительности использования обозначения ZARINA на 49 л.

4. Учредительные документы компании на 88 л.
5. Реестр договоров с маркетплейсами с закрывающими документами на 602 л.
6. Справка о количестве магазинов ZARINA на 109 л.
7. Справка об объемах реализации товаров, маркируемых обозначением ZARINA через собственную розничную сеть фирменных магазинов, а также каналам онлайн на 4 л.
8. Реестры договоров аренды магазинов за период с 2006 по 2018 годы с примерами договоров на 783 л.
9. Реестр актов сверки (закрывающих документов) по договорам аренды за 2012-2018 года на 33 л.
10. Справка об объемах реализации партнерам товаров, маркируемых обозначением ZARINA с указанием количества компаний - контрагентов в субъектах РФ на 22 л.
11. Реестр договоров (выборочно), приведенных в Приложении к справке об объемах реализации партнерам товаров и услуг, маркируемых/оказываемых под обозначением ZARINA в разрезе регионов на 280 л.
12. Справка о поставщиках/изготовителях товаров под обозначением ZARINA за период с 2007 по 2018 года на 41 л.
13. Реестр договоров с поставщиками/изготовителями товара ZARINA за 2007-2018 годы с приложением документов (Акт сверки/ГТД), подтверждающие исполнение на 779 л.
14. Годовые отчеты АО «Мэлон Фэшн Груп» за 2006-2018 на 154 л.
15. Справка о затратах на рекламу товаров, маркируемых обозначением ZARINA за период с 2004 по 2018 годы на 2 листах.
16. Реестр договоров рекламы за период с 2004 по 2018 годы с примерами договоров и реестром актов сверки на 264 л.
17. Справка об администраторе домена zarina.ru на 2 л.
18. Справка о программе лояльности ZARINA за период с 2005 по 2018 годы на 5 л, образец карты лояльности.
19. Реестр договоров программы лояльности ZARINA с примерами договоров, реестры актов сверки выполненных работ на 85 л.

20. Экземпляр Заключения № 144-2019 от 17.05.2019 года, подготовленного по результатам социологического опроса на 274 л.
21. Оригинальный экземпляр заключения № 145-2019 от 17.05.2019 года на 35 л.
22. Оригинальный экземпляр заключения № 146-2019 от 17.05.2019 года на 28 л.
23. Оригинальный экземпляр заключения № 147-2019 от 17.05.2019 года на 35 л.
24. Маркетинговые исследования доли рынка компаниями «Ворк Лайн Рисеч», «Ворк Лайн Групп» и РБК на 307 л.
25. Справка-описание процесса создания коллекции одежды под брендом ZARINA.
26. Пояснения к справке о количестве магазинов ZARINA.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи (20.09.2019) включает в себя 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 заявлению признание общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается в отношении используемого заявителем словесного обозначения «**ZARINA**» для товаров 25 класса МКТУ – одежда и услуг

35 класса МКТУ – услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами одежды.

При анализе представленных заявителем материалов на предмет возможности признания используемого обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2015 в отношении вышеуказанных товаров и услуг установлено следующее.

Заявитель - АО «Мэлон Фэшн Груп» - на сегодняшний день является одним из ведущих российских производителей и ритейлеров модной одежды. Компания управляет брендами BEFREE, ZARINA, LOVE REPUBLIC, выполняя полностью весь цикл деятельности модного бизнеса от моделирования и производства до распределения продаж и продвижения.

Обозначение «**ZARINA**» используется АО «Мэлон Фэшн Груп» для маркировки одежды и магазинов розничной торговли, расположенных на всей территории России, по продаже одежды под обозначением «**ZARINA**».

Указанное лицо является обладателем исключительных прав на товарные знаки «**ZARINA**» по свидетельствам №№251860, 397467, 445879, 549808, зарегистрированные, в том числе для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и имеющие более ранний приоритет по отношению к дате, с которой испрашивается признание товарного знака общеизвестным.

Первые фирменные магазины «**ZARINA**» были открыты в 1993 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день общее число магазинов «**ZARINA**», работающих на территории Российской Федерации, включая магазины партнеров (франчайзинг), составляет 182.

В период с 2007 по 2018 год только через собственную розничную сеть было реализовано товаров под обозначением «**ZARINA**» на общую сумму 28 829 658 000 тыс. рублей. При этом, если в 2007 году объем реализации составил 563 942 тыс. рублей, на 31.12.2015 он составил 3 264 028 тыс. рублей, то на конец 2108 года эта цифра выросла до 5 135 990 тыс. рублей.

Товары под обозначением «**ZARINA**» широко представлены на крупнейших маркет-плейсах - Wildberries, LaModa, mamsy, что позволяет охватить гораздо бóльшую аудиторию покупателей.

Продукция под обозначением «**ZARINA**» производится по заказу АО «Мэлон Фэшн Груп», о чем свидетельствует справка о поставщиках/изготовителях товаров с маркировкой «**ZARINA**» за период с 2007 по 2018 годы.

С момента выпуска продукции, а именно одежды «**ZARINA**» и открытия одноименной сети магазинов, и в течение всего дальнейшего периода заявитель предпринимал активные действия по продвижению своей продукции путем ее рекламирования.

Сведения о затратах на рекламу товаров и услуг магазинов по продаже одежды, маркируемых обозначением «**ZARINA**», представлены в виде справки, согласно которой всего на рекламу товаров, маркированных обозначением «**ZARINA**», с 2004 года по 2018 годы было затрачено 226 652 378 рублей. Так, в 2007 году на рекламу было затрачено 7 775 857 рублей, на 31.12.2015 года – 6 450 421 рублей, на конец 2018 года затраты на рекламу составили 71 508 247 рублей, т.е. за исследуемый период общий объем расходов на рекламу возрос более чем в десять раз.

Указанные затраты включают в себя следующие виды рекламы: разработка, продвижение и обслуживание веб-сайта <https://zarina.ru/>; изготовление полиграфической продукция (разработка дизайна открыток, печать листовок, изготовление рекламной продукции методом полноцветной печати, создание фотоматериалов); привлечение моделей и знаменитостей к рекламным компаниям ZARINA; витринное оформление магазинов ZARINA; размещение рекламы, включая услуги по изготовлению и монтажу, оформлению рекламных поверхностей; размещение наружной рекламы внутри торговых центров и в метро, включая услуги по изготовлению и монтажу, оформлению рекламных поверхностей.

Расходы на витринное оформление магазинов в период с 2006 по 2018 годы составили 15 411 342 рублей. Так, в 2007 году на данную статью расходов было затрачено 561 520 рублей, на 31.12.2015 – 999 468 рублей, в 2018 году эта сумма выросла до 5 013 821 рублей.

Для своих рекламных компаний по продвижению одежды под обозначением «**ZARINA**» АО «Мэлон Фэшн Груп» привлекает моделей и знаменитостей. Так, если в 2007 году на данную статью расходов было затрачено 131 500 рублей, на 31.12.2015 этот показатель достиг 469 934 рублей, то в 2018 году это уже 3 085 457 рублей. Таким образом, всего на данную статью расходов за исследуемый период было затрачено 29 987 898 рублей.

В целях продвижения продукции, маркированной обозначением «**ZARINA**», была разработана бонусная программа лояльности, которая действует на территории России во всех магазинах розничной сети «**ZARINA**» АО «Мэлон Фэшн Груп», и в интернет-магазине zarina.ru. Участником бонусной программы лояльности ZARINA может стать любое физическое лицо. До 31.12.2015 года покупатели товаров под обозначением «**ZARINA**» регистрировались в коалиционной программе лояльности MFClub, в которую входили три бренда: BEFREE, ZARINA, LOVE REPUBLIC. MFClub также осуществлял коммуникацию с клиентами посредством смс и e-mail. Программа лояльности ZARINA была запущена в ноябре 2016 года. На данный момент участниками программы являются 1,7 млн. клиентов. Из представленной справки о программе лояльности наглядно видно, что трафик посетителей магазинов «**ZARINA**» неуклонно растет, так, если на 2005 год он составлял 1 448 661 человек, то на 31.12.2015 года число посетителей выросло до 21 880 893 человек, а на конец 2018 года - до 27 552 377 человек.

Из приведенных выше сведений следует, что АО «Мэлон Фэшн Груп» на протяжении длительного времени активно продвигает свою одежду через сеть магазинов «**ZARINA**» на российском потребительском рынке, что уже более 20 лет определяет вектор развития отечественной легкой промышленности.

В 2014 году вместе с известной российской топ-моделью Наталией Водяновой был запущен глобальный проект «Мода со смыслом», являющийся совместным благотворительным проектом ZARINA и Фонда помощи детям «Обнаженные сердца». Все вырученные средства от продажи лимитированных коллекций «**ZARINA**» Натальи Водяновой пошли на развитие основных программ Фонда «Обнаженные сердца» — создание системы бесплатных услуг для уязвимых семей,

воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных игровых парков и площадок.

Большую часть своей истории заявитель поддерживает и развивает социально-значимые проекты, прибыль от продаж специальных лимитированных коллекций перечисляется на благотворительность.

Специально к 25-летию первого российского фэшн-бренда любимая миллионами российских женщин певица и актриса Наталия Орейро записала сингл «To Russia with Love». Сотрудничество с Натальей Орейро привлекло большое внимание прессы к знаку **ZARINA**. В СМИ вышло более 220 публикаций. Клип набрал более 2,2 млн. просмотров за первые 2 недели трансляции на Youtube.

Сотрудники компании постоянно уделяют внимание повышению качества продукции, а также работают над расширением производственной линии для удовлетворения растущего спроса потребителей. Именно за счет такого подхода компании удается расти (прирост выручки в среднем 35% в год за последние пять лет), что подтверждается публикацией Forbes.

Опрос общественного мнения, результаты которого представлены с заявлением, был проведен Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН в период с 19 апреля 2019 по 13 мая 2019 г. Число опрошенных – 2200 человек, при этом 1500 человек были опрошены в 6 крупных городах России: по 500 – Москва, Санкт-Петербург, по 125 – Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Нижний Новгород). Остальные 700 человек опрошены в 344 городских округах и муниципальных районах в 57 регионах Российской Федерации.

Согласно результатам опроса, обозначение «**ZARINA**» в настоящее время известно большинству потребителей одежды (87 %), при этом 86% опрошенных верно соотносят обозначение с товаром «одежда». Большинство респондентов правильно идентифицировали производителя товаров под тестируемым обозначением, назвав в качестве такового компанию «Мэлон Фэшн Групп» (54%). Более трети опрошенных (34%), которым знакомо обозначение «**ZARINA**», к настоящему времени уже имели опыт покупки товаров, маркированных обозначением «**ZARINA**».

Отвечая на ретроспективный вопрос, заданный на дату 31.12.2015, большинство опрошенных (59%) посчитали, что обозначение «**ZARINA**» было на тот момент им уже известно. Подавляющее большинство респондентов, отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 31.12.2015, верно ассоциировали обозначение с таким товаром, как одежда.

Большинство опрошенных, отвечая на вопрос, относящийся к дате 31.12.2015, правильно идентифицировали компанию, которая на тот момент являлась производителем товаров под обозначением «**ZARINA**», назвав в качестве таковой АО «Мэлон Фэшн Груп» (56%). Более одной четверти респондентов в группе тех, кому на дату 31.12.2015, было известно обозначение «**ZARINA**» (27%), на тот момент уже имели опыт покупки одежды под данным обозначением.

Таким образом, подавляющее большинство респондентов, правильно назвали товар (одежда), с которым у них ассоциируется обозначение «**ZARINA**», правильно назвали компанию, которая производит товары под указанным обозначением – АО «Мэлон Фэшн Груп».

По результатам исследования по оценке долей рынка товаров, маркированных обозначением «**ZARINA**» и реализуемых в одноименных магазинах на сегодняшнюю дату и на дату 31.12.2015, установлено следующее.

В настоящее время доля рынка одежды под обозначением «**ZARINA**» составляет 12% в количестве покупок, 9% в денежном выражении, 12% в натуральном выражении. На 31.12.2015 доля рынка одежды под обозначением «**ZARINA**» составляла 10% в количестве покупок, 6% в денежном выражении, 9% в натуральном выражении.

Таким образом, совокупность представленных в заявлении материалов и соответствующие результаты социологического опроса подтверждают, что обозначение «**ZARINA**» 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 20.09.2019 заявлении,

о приобретении словесным обозначением «**ZARINA**» признаков общеизвестного товарного знака на 31.12.2015 г. для товаров 25 класса МКТУ – одежда.

Что касается широкой известности на территории Российской Федерации в силу интенсивного использования заявителем обозначения «**ZARINA**» в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами одежды», то коллегия отмечает следующее.

Материалами заявления не доказано (не представлено фактических данных), что фирменные магазины **ZARINA**, вне зависимости от того, собственная ли эта сеть магазинов заявителя или же франчайзинговая, осуществляли розничную торговлю одеждой, маркированной иными товарными знаками, то есть оказывали услуги третьим лицам по продаже их товаров через фирменные магазины **ZARINA**. Довод заявителя о том, что АО «Мэлон Фэшн Груп», являясь владельцем франчайзинговой сети магазинов **ZARINA**, оказывает услуги третьим лицам путем предоставления возможности осуществлять реализацию товаров в торговых центрах, магазинах и других торговых точках, т.е. оказывать услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается охрана в качестве общеизвестного товарного знака, опровергается представленными заявителем документами. К таким документам относятся, в частности, основные положения о сотрудничестве по организации фирменного магазина «**ZARINA**» от 2013, договоры о сотрудничестве по организации фирменного магазина «**ZARINA**» от 16.01.2014, 15.04.2015, 19.02.2015, 08.07.2016 и др., договор франчайзинга от 01.03.2018, согласно которым в указанных магазинах осуществляется продажа одежды под товарным знаком **ZARINA** и только приобретенной у заявителя.

Таким образом, представленные материалы не позволяют признать обозначение «**ZARINA**» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами одежды».

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

удовлетворить заявление, поступившее 20.09.2019, признать словесное обозначение «ZARINA» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2015 в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда» на имя АО «Мэлон Фэшн Груп».