

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертной комиссии о результатах рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 10.06.2011, рассмотрела заявление о признании обозначения общеизвестным на территории Российской Федерации с 28.04.2006 на имя Закрытого акционерного общества «Тандер», г. Краснодар (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли».

Обозначение, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «МАГНИТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами красного цвета и заключенного в вытянутый по горизонтали прямоугольник со скругленными углами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 31.01.2011 о признании вышеуказанного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 28.04.2006 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли».

Для подтверждения общеизвестности обозначения заявителем представлены следующие данные:

- статьи, опубликованные в журнале «Коммерсантъ деньги», на 21 л.[1];
- статьи, опубликованные в журнале «Коммерсантъ», на 71 л.[2];
- статьи, опубликованные в журнале «Секрет фирмы», на 94 л.[3];
- статьи, опубликованные в Интернет-ресурсах «Arendator.ru», «Sostav.ru» и «Lenta.ru», на 118 л.[4];

- статьи, опубликованные в газете «Ведомости», на 230 л.[5];
- статьи, опубликованные в газете «РБК Daily», на 90 л [6];
- статьи, опубликованные в журнале «Эксперт», на 56 л.[7];
- мониторинг СМИ (анализ медиа-активности ОАО «Магнит») на 21 л. [8];
- проспект размещения акций ММВБ на английском языке без перевода на 121л.[9];
- отчет независимых аудиторов о бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2006 г. на 40 л.[10];
- заключение ООО АФ «Фабер Лекс» о бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2006 г. на 2 л.[11];
- реестр действующих договоров аренды, заключенных до 01.05.2006, на 4 л.[12];
- реестр магазинов «Магнит», открытых до 01.05.2006, на 29 л.[13];
- фотографии открытых магазинов на 16 л.[14];
- копия договора с ОАО «Пушкинская площадь» от 21.03.2006 на 23л.[15];
- товарная накладная от 30.03.2006 на 1 л.[16];
- копия договора с ООО «РИА АлВи-Дизайн» от 14.01.2005 на 3 л.[17];
- товарные накладные за период 2005 – 2006 годы на 16 л.[18];
- реестры паспортов транспортных средств, имеющих в наличии в 2006 году, на 16 л.[19];
- фотографии грузовиков на 2 л.[20];
- реестр поставщиков до 01.05.2006 на 34 л.[21];
- реестр товарных знаков ЗАО «Тандер» на 3 л.[22];
- копии свидетельств на товарные знаки на 10 л.[23];
- реестр контрактов под собственной торговой маркой на май 2006 с образцами упаковки с надписью «Произведено для магазинов «Магнит» на 23 л.[24];
- копия договора с ООО «Юнитполимер» от 06.12.2004 и товарные накладные от 27.06.2006 и 28.04.2006 на 19 л.[25];
- копия договора с ООО «Альбатрос плюс» от 14.01.2005 и товарные накладные за период 2005-2006 и акт от 03.06.2006 на 32 л.[26];

- копия договора с ООО «Пантера» от 12.09.2005 и товарные накладные за 2006 г. на 15 л.[27].

Правовая база для рассмотрения заявления от 31.01.2011 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 Федеральным законом 18.12.2006 г. №231-ФЗ (далее – Кодекс) и Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (с изменениями от 05.03.2004) (далее – Правила ОИ).

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.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 08.05.2003 № 4520, могут быть представлены, например, следующими, содержащимися в соответствующих документах сведениями:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Обозначение, в отношении которого подано заявление о признании его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным и представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник со скругленными углами, внутри которого расположено слово «МАГНИТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Признание указанного обозначения общеизвестным товарным знаком испрашивается для услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли».

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

Заявитель является дочерней компанией Открытого акционерного общества «Магнит», зарегистрированного в г. Краснодар в ноябре 2003 года в форме закрытого акционерного общества, которое в январе 2006 года было преобразовано в открытое акционерное общество (далее – ОАО «Магнит») [10].

Согласно тому же документу [10] основным видом деятельности заявителя является розничная и оптовая торговля продуктами питания.

Как следует из текста заявления и приложенного к нему реестра магазинов «Магнит», открытых до 01.05.2006 года [13], до ноября 2003 года уже существовала сеть розничных магазинов «Магнит». Вместе с тем, представленные материалы не содержат сведений о том, кто являлся и является их владельцем, и как этот владелец связан с заявителем. При этом в заявлении указано, что владельцем сети розничных магазинов «Магнит» в 2006 году являлось ОАО «Магнит», а не заявитель - ЗАО «Тандер», на имя которого испрашивается признание товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

В заявлении также указано, что в течение периода с 2000 по 2006 годы сеть магазинов «МАГНИТ» активно рекламировалась в средствах массовой информации по всей России, что не подтверждено фактическими данными, поскольку сведения о расходах на рекламу используемого обозначения «МАГНИТ» отсутствуют. Утверждение заявителя о том, что в 2001 году торговая сеть «МАГНИТ» стала крупнейшей розничной сетью в России, также не подтверждено документально. Кроме того, представленные материалы [1-27] не содержат сведений об объемах реализованной в магазинах розничной сети «Магнит» продукции, отсутствуют сведения об использовании обозначения в отношении услуги 35 класса МКТУ: продвижение товаров (для третьих лиц), а также в отношении магазинов оптовой торговли. Следует отметить, что ни один из представленных договоров [15, 17, 25 – 27], заключенных заявителем, не содержит подтверждения его исполнения. Заявление также не содержит фактических данных об использовании комбинированного обозначения «МАГНИТ» после 2006 года.

Реестры договоров аренды [12], реестры поставщиков [21], реестры транспортных средств [19], реестры контрактов [24], реестры товарных знаков [22]

и копии свидетельств на иные товарные знаки [23] заявителя также не позволяют рассматривать их в качестве подтверждения общеизвестности комбинированного обозначения «МАГНИТ» ввиду отсутствия в указанных документах связи с рассматриваемым обозначением и лицом, его использующим.

По результатам проверки комбинированного обозначения «МАГНИТ» на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными ранее на регистрацию товарными знаками выявлен тождественный фонетически и семантически товарный знак по свидетельству №197437[28], зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и имеющий более ранний приоритет.

Товарный знак [28] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «Магнит», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде монограммы из стилизованных букв «Л» и «М».

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными ввиду наличия фонетического и семантического тождества их словесных элементов.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [28], а именно: «организация выставок, ярмарок для коммерческих целей», и услуги, в отношении которых испрашивается признание используемого обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а именно: «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», следует признать однородными ввиду нижеследующего.

Согласно сведениям, приведенным в словарно-справочных источниках информации, «Ярмарка» - это периодически организуемые в установленном месте торги, рынки товаров; рынок, регулярно организуемый в определенном месте; место периодической торговли; сезонная распродажа товаров одного или многих видов (см. Яндекс. Словари. БСЭ, 1969-1978, Большой энциклопедический словарь). «Продвижение товара» – это любая форма действий, используемых фирмой для информирования, убеждения и напоминания потребителям о своих товарах, услугах. С учетом указанного можно сделать вывод о том, что сравниваемые услуги 35

класса МКТУ относятся к одной родовой группе (организация выставок, ярмарок с коммерческой целью является одной из форм продвижения товаров), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и близкие условия реализации услуг.

Таким образом, Экспертная комиссия полагает, что представленные заявителем фактические данные, а также наличие товарного знака, сходного до степени смешения с обозначением заявителя, зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг и имеющего приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать используемое им обозначение общеизвестным товарным знаком, не позволяют сделать обоснованный вывод об общеизвестности в Российской Федерации используемого заявителем комбинированного обозначения со словесным элементом «МАГНИТ».

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом и Правилами ОИ, Экспертная комиссия пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 31.01.2011 о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «МАГНИТ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.