

## **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 поступившее 07.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) заявление о признании используемого компанией Индустрия Де Дизено Текстил, СА. (ИНДИТЕКС, СА.), Испания (далее – заявитель, ИНДИТЕКС, СА.) обозначения «**ZARA**» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2016 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь».

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

Для подтверждения общеизвестности указанного выше обозначения заявителем были представлены следующие документы:

1. Изображение заявляемого обозначения в 1 экз.;
2. Копия выписки из Реестра компаний № 897/2,017, подтверждающая статус юридического лица, с переводом на русский язык на 10 л. в 1 экз.;
3. Годовые отчеты компании INDITEX, S.A. за 2008, 2009, 2010, 2016 гг. с частичным переводом на русский язык на 328 л. в 1 экз.;
4. Отчет ООО «Интегрум Медиа», подготовленный на основе базы данных «Интегрум», включающей более чем 30 000 печатных и электронных

изданий России за период с 2002 по 2010 гг. включительно с разбивкой по годам на 4021 л. в 1 экз.;

5. Копии выборочных публикаций статей, упомянутых по тексту заявления на 76 л. в 1 экз.;
6. Распечатки сайта [www.zara.com](http://www.zara.com) на 22 л. в 1 экз.;
7. Аффидевит компании INDITEX, S.A., содержащий сведения об объемах продаж под брендом "ZARA" с переводом на русский язык на 11 л. в 1 экз.;
8. Аффидевит компании INDITEX, S.A., содержащий сведения о маркетинговом и корпоративном облике компании с переводом на русский язык на 20 л. в 1 экз.;
9. Сведения о регистраторе домена [www.zara.com](http://www.zara.com) по данным службы Whois <http://www.whois.com/whois/zara.com> с переводом на русский язык на 8 л. в 1 экз.;
10. Данные рейтинга The 100 TOP BRANDS -100 лучших брендов по оценке журнала BusinessWeek и бренд-консалтингового агентства Interbrand на 35 л.;
11. Данные рейтингов BRANDZ - 100 агентств Millward Brown на 12 л.;
12. Данные рейтингов Forbes Самые ценные мировые бренды "The World's Most Valuable Brands" на 3 л.;
13. Данные рейтинга самых часто упоминаемых брендов в социальных сетях "The Virtue 100 - Top Social Brands" на 32 л.;
14. Данные рейтингов любимых брендов одежды у россиян и покупательских предпочтений потребителей на рынке одежды г. Москвы на 9 л.;
15. Перечень сведений о товарных знаках с элементом "ZARA", принадлежащих компании INDITEX, S.A., выборочные копии официальных публикаций сведений о некоторых из этих знаков на 28 л.;
16. Сведения о регистрациях товарных знаков "ZARA" в зарубежных странах на 193 л.;

17. Копии судебных и административных решений, вынесенных за рубежом и устанавливающих факт общеизвестности знака "ZARA", с частичным переводом на русский язык, на 299 л.;
18. Фотоснимки магазинов "ZARA" в самых знаковых местах мегаполисов по всему миру на 197 л.;
19. Результаты опроса общественного мнения, проведенного ФГБУН Институт социологии Российской академии наук в период с 29 ноября по 15 декабря 2016 г., на 507 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 07.11.2018, 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), 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 Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года № 602, введенный в действие 13.10.2015 (далее - Регламент).

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Регламента заявитель имеет право представить в Роспатент подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе 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.

При анализе обозначения, описание которого приведено выше в заключении, на предмет возможности признания его с 01.01.2016 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ИНДИТЕКС, СА. в отношении вышеперечисленных товаров 25 класса МКТУ, установлено следующее.

Анализ представленных материалов показал, что заявитель - испанская компания ИНДИТЕКС, СА. является крупнейшим в мире и в России владельцем

розничных магазинов одежды и обуви. В этих магазинах компания ИНДИТЕКС, СА. реализует товары собственного производства. Компании ИНДИТЕКС, СА. принадлежит более 7 000 магазинов по всему миру, она представлена более чем в 90 различных странах, и ее товары дополнительно реализуются через сеть Интернет в 29 юрисдикциях.

Так, согласно представленным документам (3) бизнес структура компании ИНДИТЕКС, СА. включает множество других аффилированных компаний в сфере текстильной промышленности и индустрии моды, а также транспортной логистики.

Основателем компании ИНДИТЕКС, СА. является Амансио Ортега, который 9 сентября 2016 года возглавил список богатейших людей мира по версии Форбс (Forbes).

Первый розничный магазин одежды «ZARA» открылся в 1975 году в испанском городе Ла Корунья, на северо-западе страны. Сегодня магазины заявителя можно найти в сотнях городов на всех пяти континентах. Традиционно магазины «ZARA» располагаются на наиболее оживленных улицах. Первое публичное размещение акций компании ИНДИТЕКС, СА. на Испанской фондовой бирже состоялось 23 мая 2001 года и вызвало огромный интерес инвесторов со всего мира. Спрос на акции в 26 раз превысил их предложение. Акции компании Заявителя котируются на ведущих испанских и международных биржах.

За период с 1 февраля 2009 года по 31 января 2010 года заявитель открыл 343 новых магазина, достигнув в конце 2009 года показателя 4607 магазинов в 74 странах. При этом в течение финансового года, компания ИНДИТЕКС, СА. увеличила свое коммерческое присутствие на 46 рынках во всех форматах продаж. Так, консолидированный оборот компании ИНДИТЕКС, СА. в году составил 20,9 миллиардов Евро, а чистая прибыль - 2,9 миллиардов Евро. Под брендом «ZARA» на сегодняшний день открыто 2100 магазинов в крупнейших городах 88 стран мира, кроме того, функционирует 27 онлайн магазинов.

Под обозначением «ZARA» выпускается одежда и обувь для мужчин, женщин, детей. Данный бренд имеет несколько направлений, в рамках которых легче

ориентироваться при подборе вещей, необходимых каждому конкретному покупателю

Кроме одежды, обуви и аксессуаров, в магазинах «**ZARA**» можно также купить белье и одежду для пляжа (5, 6).

Первый магазин компании ИНДИТЕКС, С.А., открылся в России в 2003 году. На тот момент продвижением бренда на условиях договора коммерческой концессии занималась финская компания Stockmann. Площадь магазина составила 1 500 квадратных метров, он располагался в самом большом на тот момент торговом комплексе «Мега Теплый Стан» (<http://www.the-village.ru/village/service-shopping/shops/132569-mass-market>). В 2005 году заработал флагманский магазин на улице Тверская в Москве.

С 2006 года заявитель выкупил у дистрибьютора все открытые на тот момент магазины. К 2007 году у заявителя было 30 магазинов в России и более 3200 по всему миру, а группа компаний заявителя являлась третьим по выручке ритейлером одежды в мире после Gap и H&M.

Компания заявителя имеет постоянное представительство в России по адресу: Пресненская набережная, 10 Бизнес-Центр «Башня на Набережной», Блок С, 28 этаж, Москва, 123112 (6), (<http://www.zara.com/ru/ru/info/>). Центральный склад компании в России расположен в Солнечногорском районе Московской области, д. Хоругвино.

С 2009 года ежегодный объем производства и продаж продукции непрерывно возрастал. По состоянию с 2009 года по 2016 год объем продаж произведенной заявителем одежды и обуви составил: за 2009 год – 9 834 996 452 евро (из них одежда – 8 641 728 756, обувь – 1 193 267 696), а за 2016 год – 31 836 229 342 евро (из них одежда – 28 276 923 079, обувь – 3 559 306 263) (7).

Изучение продукции заявителя показало, что она маркировалась и маркируется обозначением «**ZARA**».

Основным средством рекламы для заявителя являются собственные магазины розничной торговли «**ZARA**», расположенные в самых оживленных местах мегаполисов. Благодаря высокой посещаемости магазинов розничной торговли у

заявителя отсутствует необходимость вкладывать существенные средства в рекламу бренда «**ZARA**». Снижение затрат на рекламу позволяет компании заявителя сосредоточиться на производстве, дизайне и логистике, а также снизить себестоимость товара и продавать его по наиболее привлекательной для покупателя цене. Относительная доступность одежды, обуви и головных уборов под заявленным обозначением превратила его в массовый бренд, известный большинству потребителей товаров 25 класса МКТУ.

Официальный сайт [www.zara.com/](http://www.zara.com/) зарегистрирован на имя заявителя 29 мая 1997 года и с этого времени используется для продвижения бренда «**ZARA**» в различных юрисдикциях (9).

Указанный сайт доступен на русском языке <http://www.zara.com/ru/> и отражает основную информацию о продукции заявителя и принадлежащих ему магазинах розничной торговли на территории Российской Федерации с указанием точных адресов (6).

Наряду с магазинами розничной торговли заявитель стал активно развивать розничные продажи товаров 25 класса МКТУ онлайн, начиная с 2011 года, поскольку в последние годы наметилась тенденция по уходу некоторого объема продаж товаров 25 класса МКТУ в Интернет.

Российская версия сайта <http://www.zara.com/ru> в настоящее время одновременно с рекламными функциями осуществляет функции онлайн площадки по продажам товаров 25 класса МКТУ конечным потребителям. Заказы по выбору покупателей доставляются либо адресно, либо в любой из российских магазинов «**ZARA**» (6).

Указанный сайт стал доступен на русском языке в марте 2011 года, созданный на его основе онлайн магазин функционирует на международном уровне с 2010 года, а с 2013 года адаптирован под русскоязычных пользователей (8).

За период с марта 2011 года по декабрь 2017 года было зарегистрировано 4 253 847 890 посещений веб-сайта [www.zara.com](http://www.zara.com) и 154 781 168 из них составляли посещения русской версии [www.zara.com/ru](http://www.zara.com/ru). в том числе, посещения мобильного приложения «ЗАРА» («**ZARA**») . За период с января по декабрь 2012 года было

зафиксировано 34 851 792 посещения. В 2014 количество посещений страницы выросло до 349 162 569 и уже в 2016 году было отмечено 58 682 838 посещений данного веб-сайта согласно аналитическим отчетам Google (8). Приложение «ZARA» для мобильных телефонов стало доступно в России с 2012 года. С даты появления приложения было зарегистрировано более 2 769 000 скачиваний приложения на территории России.

Кроме того, у компании ИНДИТЕКС, СА есть официальный канал YouTube ([https://www.youtube.com/user/zara/featured?disable\\_polymer=1](https://www.youtube.com/user/zara/featured?disable_polymer=1)), посвященный бренду «ZARA». Данный канал был зарегистрирован 20 сентября 2005 года и имеет 41 370 последователей и 6 228 251 просмотр. По результатам запроса «одежда ZARA» в поисковой системе Google в российском сегменте интернет пространства выдается более 550 000 результатов (8).

Кроме того, большое количество публикаций в российской прессе, посвященных продукции заявителя, дополнительно способствуют широкой известности заявителя и его бренда на территории Российской Федерации (4).

Из содержания представленных статей, в особенности, статей аналитического характера, следует, что большинство участников на российском рынке одежды стараются равняться на бренд «ZARA», который служит для них показателем эффективности и успеха (<http://www.retailer.ru/item/id/90577/>). Так, конкурирующие производители, обращают внимание на успешность стратегии по открытию магазинов площадью 1,5-2 тыс. кв. м., присутствие глобальных брендов заявителя во всех крупных российских торговых центрах.

Кроме того, обозначение «ZARA» входит в сотню лучших мировых брендов по версии крупнейшего в мире бренд-консалтингового агентства Interbrand, начиная с 2005 года. Данное агентство, основанное в 1974 году в Лондоне, предоставляет полный цикл услуг, связанных с созданием, управлением и оценкой стоимости бренда. В 2005 году обозначение «ZARA» сразу оказалось на 77 месте в первой сотне рейтинга. В 2006 году обозначение «ZARA» оказалось на 73 месте, в 2007 году - на 64 месте, в 2010 году оно уже занимало 48 место, в 2013 году – 36 место, а в 2016 году – 27 место (10). Аналогичные показатели зафиксированы в рейтинге The



100 TOP BRANDS - 100 лучших брендов по оценке журнала BusinessWeek совместно с агентством Interbrand (10).

Также, известное рейтинговое агентство Millward Brown (международная исследовательская группа, информационно-консультационное подразделение глобального коммуникационного холдинга WPP Group, основанная в Великобритании в 1973 году, предоставляет качественные, количественные и консультационные услуги в том, что касается брендов, потребительских ценностей, маркетинговых коммуникаций и стратегий; входит в десятку крупнейших исследовательских организаций мира (11)) ведет свой собственный ежегодный рейтинг BRANDZ - 100 самых ценных мировых брендов (безотносительно товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены). В рейтинге BRANDZ обозначение «ZARA» появилось в 2006 году на 87 месте, в 2010 году поднялось на 80 место, в 2013 году - на 35 место, в 2016 году - на 35 место (11).

По оценкам указанных рейтинговых компаний стоимость бренда «ZARA» составляла: Interbrand – в 2007 году 5,165 \$ млрд., в 2010 году 7,468 \$ млрд., в 2014 году 12,126 \$ млрд., в 2015 году 14,031 \$ млрд., в 2016 году 16,766 \$ млрд.; Millward Brown - в 2007 году 6,469 \$ млрд., в 2010 году 8,986 \$ млрд., в 2014 году 23,140 \$ млрд., в 2015 году 22,036 \$ млрд., в 2016 году 25,221 \$ млрд.

Кроме того, компания заявителя со своим брендом «ZARA» входит в первую сотню компаний с самой лучшей репутацией в мире по версии Forbes Global RepTrak 100: 82 место в 2011 году и уже 53 место в рейтинге Forbes «самые ценные мировые бренды» («The World's Most Valuable Brands») в 2016 году (12).

С 2009 года бренд «ZARA» входит в первую сотню наиболее часто упоминаемых в социальной сети Twitter: 57 место в 2009 году, в 2010 году «ZARA» удостоилась 9 места в международном рейтинге «Top Social Network Stars» (Звезды социальных сетей) и 23 места в рейтинге социальной сети Facebook «Top 50 Facebook Brand Ranking», 48 места в рейтинге самых часто упоминаемых брендов в социальных сетях «The Virtue 100 - Top Social Brands» (13).

Начиная с 2009 года «ZARA» стабильно занимает второе место в категории любимых брендов одежды у россиян, исключением стал 2015 г., когда «ZARA»

сумела подняться на первое место. Кроме того, начиная с 2012 г. ZARA вошла в топ 20 самых любимых брендов россиян независимо от категории товара. С 2012 по 2016 годы бренд стабильно держался в верхних строчках рейтинга, поднявшись с 13 на 10 место в 2016 год (14).

Заявитель является правообладателем серии российских товарных знаков, включающих словесные элементы ZARA и/ или ЗАРА, охраняемых в Российской Федерации согласно национальным и международным регистрациям (15).

Для установления уровня известности товарного знака ZARA среди российских потребителей Заявитель инициировал проведение опроса общественного мнения.

Опрос общественного мнения был проведен ФГБУН Институт социологии Российской академии наук в период с 29 ноября по 15 декабря 2016 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей одежды, обуви, головных уборов (25 класс МКТУ), пользующихся услугами розничной торговли (35 класс МКТУ) в шести крупнейших городах Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск, Екатеринбург (19). Цель исследования состояла в определении уровня известности словесного обозначения ZARA, в 2010 году и в настоящее время среди потребителей одежды и обуви (25 класс МКТУ) и установлении ассоциативной связи между данным обозначением и компанией Заявителя. Как показало исследование, к началу 2010 года, обозначение было знакомо абсолютному большинству потребителей (60 %). К концу 2016 года, доля тех, кому данное обозначение стало известно, возросла еще на 27 %, и на сегодняшний день оно известно подавляющему большинству опрошенных (87 %). 60 % опрошенных впервые увидели обозначение ZARA до 2010 года. Основным источником знания большинства потребителей о существовании обозначения ZARA является их прямой, непосредственный опыт: они впервые увидели проверяемое обозначение либо на товарах в магазине с таким же названием (ZARA) (23% в 2010 г. и 36 % в 2016 г.), либо на вывеске или в витрине (18 % в 2010 г. и 20 % в 2016 г.). Еще некоторая часть респондентов столкнулись с проверяемым обозначением в Интернете (8 % в 2010 г. и 12 % в 2016 г.), в средствах массовой информации

(15% в 2010 г. и 10% в 2016 г.) или узнали о нем от знакомых, друзей, родственников (11 % в 2010 г. и 8 % в 2016 г.).

Подавляющая часть потребителей соотносила обозначение «**ZARA**» в 2010 году и продолжала соотносить его в 2016 году с товарами 25 класса МКТУ (одежда, обувь).

Кроме того, на 2010 год 44 % от общего числа респондентов полагали, что правообладателем обозначения «**ZARA**» является испанская компания Индустрия Де Дизено Текстил, СА. (ИНДИТЕКС, С.А.). К концу 2016 года данный показатель поднялся до 47 %.

Таким образом, результаты проведенного социологического исследования демонстрируют высокий уровень осведомленности российских потребителей об обозначении «**ZARA**» в качестве средства индивидуализации товаров 25 класса "одежда, обувь, головные уборы".

Указанные опросы свидетельствуют об устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя между обозначением «**ZARA**» и компанией Индустрия Де Дизено Текстил, СА. (ИНДИТЕКС, С.А.), а также производимыми ею товарами: одежда, обувь.

Учитывая вышеизложенное, в результате анализа представленных документов коллегия усматривает, что в материалах дела имеются фактические материалы, подтверждающие общеизвестность обозначения «**ZARA**» на территории Российской Федерации на указанную в заявлении дату – 01.01.2016, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь».

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

**удовлетворить заявление, поступившее 07.11.2018, и признать словесное обозначение «ZARA» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь» с 01.01.2016 на имя Индустрия Де Дизено Текстил, СА.**