

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее—Правила ППС), рассмотрела заявление от 23.06.2006, поданное Найк Интернешнл Лтд., США (далее — Заявитель, Компания Nike) о признании товарного знака «NIKE» по свидетельству №65094 общеизвестным в Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №65094 представляет собой словесное обозначение «NIKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.06.2006 о признании товарного знака «NIKE» по свидетельству №65094 (далее – Товарный знак) общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2006 в отношении товаров 25 класса МКТУ - «спортивная обувь и одежда».

Для подтверждения общеизвестности товарного знака «NIKE» Заявителем представлены следующие документальные сведения:

1. Копия свидетельства о регистрации № 233151, 216090,65094.
2. Копии свидетельств о регистрации Товарного знака в США.
3. Корпоративная брошюра компании Nike.
4. «Ведомости», 21.05.2003, «500 крупнейших компаний мира».
5. Рейтинги «100 лучших брендов», опубликованные в журнале «BusinessWeek» в 2001-2005 годах.
6. Рейтинг «100 самых дорогих мировых брендов», опубликованный в журнале “Business Week”, 2005 год.
7. Перечень «Супербренды российского рынка потребительских товаров», опубликованный в журнале «Индустрия рекламы», август 2005 года.
8. Копия отдельной главы из книги «Бренды, которые изменили бизнес», Санкт-Петербург, «Крылов», 2004.

9. Копия статьи из книги «Сила простоты. Руководство по успешным бизнес-стратегиям», Москва, «Питер», 2003.
10. Копия статьи из книги «Войны брендов. 10 правил создания непобедимой торговой марки», Москва, «Питер», 2003.
11. Копия статьи из книги «Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке сильных брендов», Москва, «Альпина бизнес букс», 2004.
12. Письменное свидетельство заместителя Секретаря Заявителя, с приложениями.
13. Копия годового отчета Заявителя за 2004 финансовый год.
14. Копия годового отчета Заявителя за 2005 финансовый год.
15. Копия договора исключительной дистрибуции с российской компанией Дельта МТИ.
16. Копия свидетельства о регистрации компании ООО «НАЙК».
17. Перечень официальных дистрибьюторов Заявителя.
18. Копии каталогов продукции Заявителя на русском языке, распространяемых в России.
19. Фотографии спортсменов, выступающих в спортивном обмундировании Заявителя.
20. Копии журналов с рекламой Товарного знака.
21. Диск, содержащий запись телевизионной рекламы Товарного знака.
22. Фотографии рекламы, осуществляемой посредством уличных щитов.
23. Отчет Заявителя о рекламных кампаниях, проходивших в России в 2004 и 2005 годах.
24. Копии рекламных материалов, распространяемых в России.
25. Копии статей, рассказывающих о дне танцевального фитнеса Nike Dance.
26. Копии статей, упоминающих Товарный знак, публиковавшихся в прессе в 2004/2005 годах.
27. Копии свидетельств о регистрации и заявок на регистрацию Товарного знака в мире.

28. Копии решений Европейского ведомства по гармонизации экономики (ОНИМ), Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) и судебных органов разных стран о признании товарного знака общеизвестным.
29. Маркетинговое исследование «Анализ состояния Торговой марки NIKE», проведенное агентством Validata по заказу Заявителя в 2002 году с переводом на русский язык.
30. Социологический опрос общественного мнения, проведенный среди населения России Аналитическим Центром Юрия Левады в январе 2006 года.
31. Копия письма финансового директора ООО «Найк» об объемах продаж в России.
32. Копия письма управляющего по спортивному маркетингу ООО «Найк» касательно использования спортивных аксессуаров компании Найк Интернешнл Лтд. российскими командами при проведении спортивных соревнований.
33. Копия статьи «Конкурентная среда рынка обуви России», опубликованной 27.12.2005 года в журнале «Кожа и обувь».
34. Копия статьи «Магазины держатся на трех лейблах», опубликованной в газете eTatar.ru.
35. Копия статьи «Модная экипировка или спортивная одежда» из журнала «Модный magazin», опубликованной в октябре 2002 года.
36. Копия статьи «Рынок спортивных товаров – один из самых «теневых» и быстрорастущих в России», опубликованной 13.12.2006 в газете «РБК. Исследования рынков».
37. Копия статьи «Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют товары для зимних видов спорта», опубликованной 24.07.2005 в ИА «Альянс Медиа» по материалам «РБК. Исследования рынков».
38. Копия статьи «Торговцы спортивными товарами меняют гардероб», опубликованной 10.04.2003 в «Конъюнктура и рынки», «ДП» № 62.

39. Копия статьи «Спортивные тенденции», опубликованной в журнале «Молл» 06.02.2004.
40. Отчет, подготовленный ABARUS Market Research «Российский рынок спортивных товаров», ноябрь 2006 г.
41. Копии статей, упоминающих Товарный знак.
42. Фотографии известных лиц в повседневной одежде Nike.
43. Фотографии с мероприятия Men's Health Show 2005.
44. Обобщенные данные о доле компаний на мировом и европейском рынке по состоянию на октябрь 2006 г.
45. Каталог продукции Заявителя.
46. Копии опубликованных в прессе статей, упоминающих Товарный знак, с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления о признании изобразительного товарного знака «NIKE» по свидетельству №65094 общеизвестным в Российской Федерации, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 23.06.2006 ввиду следующего.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты 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), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (далее - Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции и используются для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19² Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

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 заявителя 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.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 23.06.2006, показал, что обозначение, в том виде, как оно заявлено, на 01.01.2006 было зарегистрировано в качестве товарного знака за №65094 и широко использовалось для маркировки товаров 25 класса МКТУ - «спортивная обувь и одежда».

Компания Nike является одним из ведущих мировых производителей спортивной обуви и спортивного снаряжения. Товарный знак «NIKE» был создан в

1971 году. На сегодняшний день, Товарный знак «NIKE» пользуется колоссальной известностью и входит в число наиболее широко признанных знаков во всем мире.

В перечне 500 крупнейших компаний мира Nike занимает 417 место.

Согласно оценкам журнала "BusinessWeek", в 2001 году Товарный знак «NIKE» занимал 34-е место среди "Лучших 100 брэндов" в мире и оценивался в 7,59 млрд. долл. США. В 2002 году, Товарный знак «NIKE» занимает 35-е место среди "Лучших брэндов мира", и оценивался в 7,72 млрд. долл. США. В 2003 году, Товарный знак «NIKE» занимает 33-е место в мире среди "Лучших 100 брэндов", и оценивается в 8,17 млрд. долл. США. В 2004 году, Товарный знак «NIKE» занимает 31-е место в мире среди "Культовых брэндов", и оценивается в 9,26 млрд. долл. США.

По состоянию на 2005 год, согласно оценке журнала «Business Week», Товарный знак «NIKE» занимал 30 место среди 100 самых дорогих мировых брэндов мира, и оценивается в 10,1 млрд. долл. США.

По оценке независимого экспертного совета, Товарный знак «NIKE» также входит в перечень «Супербрэнды российского рынка потребительских товаров», которые, согласно результатам исследований компаний КОМКОН и ACNielsen занимают лидирующие позиции по объемам продаж и узнаваемости.

Совокупная выручка от продаж изделий с Товарным знаком «NIKE» во всем мире за период с 1979 финансового года по 2005 финансовый год включительно составила 129 344 055 000 долларов США.

Заявитель реализует продукцию приблизительно 28 тысячам розничных торговых предприятий в США и более чем в 120 странах мира за пределами США через розничные торговые предприятия, независимых дистрибьюторов, организации, работающие по лицензиям, а также дочерние общества и филиалы.

Поставки продукции под Товарным знаком «NIKE» в Россию начались в 1996 году.

В 2004 году была образована собственная дочерняя компания Nike в России в Москве. Официальные дистрибьюторы компании Nike и ее продукции расположены практически во всех крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Абакане,

Барнауле, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Волгограде, Вологде, Воркуте, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Ессентуках, Зеленограде, Ижевске, Иркутске, Йошкар-оле, Казани, Калининграде, Каменск-Уральском, Кемерово, Кирове, Королеве, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магадане, Магнитогорске, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Новокузнецке, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Новом Уренгое, Новосибирске, Норильске, Ноябрьске, Омске, Оренбурге, Перми, Петрозаводске, Подольске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Рязани, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Сургуте, Сызране, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Химках, Чебоксарах, Челябинске, Череповце, Чите, Якутске, Ярославле, а продукция Nike, без преувеличения, представлена в любом магазине, торгующем спортивной одеждой, обувью и спортивными товарами.

Ежегодно значительные суммы денег расходуются на рекламу изделий, продаваемых под Товарным знаком «NIKE». Это включает в себя публикацию рекламных объявлений в журналах, реклама на телевидении, уличная реклама, оказание спонсорской поддержки спортсменам, участвующим в крупнейших спортивных состязаниях, таких, как Уимблдонский турнир по теннису, открытый чемпионат Франции по теннису, открытый чемпионат США по теннису, открытый чемпионат Великобритании по теннису, крупнейшие чемпионаты по гольфу, крупнейшие турниры по баскетболу, крупнейшие турниры по футболу, а также оказание спонсорской поддержки командам, участвующим в Олимпийских играх. За всеми указанными турнирами наблюдают по телевидению миллионы зрителей во всем мире. Таким образом, изделия, продаваемые под Товарным знаком «NIKE», известны любителям спорта во всем мире, включая Россию.

Заявитель является официальным спонсором Российского футбольного союза, легендарного футбольного клуба «Спартак», а также Федерации легкой атлетики России и баскетбольного клуба «Спартак».

В форме со знаками «NIKE» выступают известные российские теннисистки Анастасия Мыскина и Мария Шарапова.

Помимо спонсирования спортсменов и спортивных мероприятий, реклама Товарного знака осуществляется также и стандартными методами: в печатных изданиях, на телевидении, посредством уличных щитов.

Совокупные расходы на рекламу изделий со знаками «NIKE» во всем мире за период с 1979 финансового года по 2005 финансовый год включительно составили 13 585 762 000 долларов США.

Товарный знак «NIKE» охраняется практически во всех странах мира: Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бенилюкс, Бермудские острова, Боливия, Босния-Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Британские Виргинские острова, Бруней, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, сектор Газа, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, остров Гернси, Гайана, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, остров Джерси, Иордания, Казахстан, Кения, Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Макао, Македония, Малави, Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нидерландские Антильские острова, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, страны Африканской организации интеллектуальной собственности (Африканского союза), Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Китайская Народная Республика, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Южно-Африканская Республика, Испания, Шри-Ланка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Тайвань, Танжер, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Украина, Объединенные

Арабские Эмираты, Великобритания, США, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Западный берег реки Иордан, Западное Самоа, Югославия, Замбия и Зимбабве.

Широкая известность Товарного знака «NIKE» подтверждается результатами социологического опроса общественного мнения, который был проведен среди населения России.

Согласно результатам опроса, Товарный знак «NIKE» известен подавляющему большинству российского населения вообще (77%); а среди покупателей спортивной одежды и обуви (то есть реальных потребителей этого вида товара) уровень известности Товарного знака «NIKE» достигает 93%.

При этом, результаты исследования показали, что Товарный знак «NIKE» применительно к обуви, одежде, спортивным товарам, известен подавляющему большинству российского населения вообще (80%), в том числе 94% покупателям спортивной одежды и обуви, т.е. реальных потребителей.

Согласно данным исследования, 82% из числа тех, кто знает Товарный знак «NIKE», знают этот товарный знак 4 года и более, а 65% действительно приобретают товары, им маркированные. У товаров, выпускаемых под Товарным знаком «NIKE», есть большая группа постоянных покупателей: 52% покупают товары, маркированные этим товарным знаком, 4 года и более и еще 30% - от 2 до 3 лет. При этом, 94% опрошенных правильно определяют владельца Товарного знака «NIKE» как компанию Найк Интернешнл, Лтд.

По результатам проверки заявленного товарного знака на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не выявлено оснований, препятствующих признанию указанного Товарного знака в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом представленных фактических данных можно сделать вывод об общеизвестности с 01.01.2006 товарного знака «NIKE» по свидетельству №65094, используемого Найк Интернешнл Лтд., США в отношении выпускаемых товаров 25 класса МКТУ - «спортивная обувь и одежда».

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом и Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.06.2006 и признать товарный знак по свидетельству №65094 общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2006 на имя Найк Интернешнл Лтд., США в отношении товаров 25 класса МКТУ - «спортивная обувь и одежда».