

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия рассмотрела заявление, поступившее 19.12.2011, о признании товарного знака «LEGO» по свидетельству № 42932 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 25.10.2005 на имя компании «ЛЕГО Джурис А/С» (далее – заявитель), в отношении товаров 28 класса МКТУ: игры, игрушки.

Заявляемое на регистрацию в качестве общеизвестного товарного знака обозначение «LEGO» является словесным.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- распечатка товарного знака по свидетельству № 42932 [1];
- копия свидетельства № 42932 [2];
- схема корпоративного владения аффилированных компаний Группы компаний «ЛЕГО» [3];
- нотариально заверенная копия устава компании «ЛЕГО Джурис А/С» на датском языке с переводом на русский язык [4];
- копии аффидавита и заявления вице-президента компании «ЛЕГО Джурис А/С» на английском языке с переводом на русский язык, копии листов со сведениями о компании «ЛЕГО Джурис А/С» с переводом на русский язык [5];
- копии учредительных документов по представительству ЛЕГО в Москве [6];
- копии рекламных материалов из журналов: "Компания", 1999, "Товары и цены", 1999, "Афиша", 2000, "Компьютер Пресс", 2000 [7];
- копии материалов контрактов и соглашения о маркетинговой деятельности [8];

- копия счета компании "ЛЕГО Трейдинг А/С" к ОАО "Экспомаркет" от 12.02.1999 [9];
- копии лицензий, сертификатов соответствия и гигиенических заключений, выданных органами по сертификации продукции и услуг и Госсанэпидслужбой России в отношении игр и игрушек «LEGO» [10];
- копия письма компании «ЛЕГО Джурис А/С» об объемах продаж [11];
- копии учредительных документов ООО «ЛЕГО» [12];
- копия письма от 28.05.2010 [13];
- копия таможенной декларации от 18.05.2000 № 20947204 [14];
- копии договора коммерческого представительства от 06.12.2002 и контракта № RU01 от 17.01.2003 [15];
- копии грузовых таможенных деклараций, копии внутренних счетов [16];
- копии договоров с дистрибьюторами [17];
- фотографии, игрушки и макеты упаковок игр и игрушек «LEGO» [18];
- образец игровой продукции «LEGO» [19];
- фотографии упаковок продукции [20];
- копии каталогов игр и игрушек ЛЕГО за 1996, 1997, 1999, 2000, 2002-2005 г.г. [21];
- копии рекламных материалов в печатных СМИ за 1999, 2000 и 2004 г.г. [22];
- копии фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге 15.05.1997 [23];
- копия свидетельства о строительстве башни LEGO, копия статьи в газете "Вечерняя Москва" от 18.07.1998, копия рекламного флаера [24];
- копии свидетельства о строительстве башни LEGO, а также публикаций и фотографий в СМИ [25];
- копии материалов о проведении праздника "ЛЕГО - шоу на колесах" в различных городах России, в том числе копии эфирных справок [26];
- копии фотографий, сделанных в различных городах России в ходе проведения праздника "ЛЕГО - шоу на колесах" [27];
- фотографии и рекламный флаер мероприятия в "Доме Книги" в Москве [28];

- копия письма ОАО "Первый канал" от 22.05.2008, копия статьи из журнала "Коммерсантъ Власть" от 24.03.1998, копии распечаток из сети Интернет относительно программы "Лего-го" на телеканале ОРТ [29];

- копии писем Российских партнеров ЛЕГО [30];

- копии фотографий витрин и помещений магазинов [31];

- копии писем Российских партнеров Группы компаний «ЛЕГО» об использовании знака «LEGO» при оформлении витрин и офисов [32];

- копия макета витрины московского магазина LEGO [33];

- копии публикаций в СМИ на русском языке о конкурсах, организованных Группой компаний «ЛЕГО» [34];

- копия материалов о парке "ЛЕГОЛЭНД" (Калифорния) [35];

- копия письма от Общественной организации детей-инвалидов района Бирюлево Восточное г. Москвы [36];

- копия материалов о награде "Товар столетия" [37];

- копии распечаток из открытой базы данных Роспатента в сети Интернет о регистрациях товарных знаков, принадлежащих Группе Компаний ЛЕГО [38];

- копии выписок из баз данных в отношении товарных знаков, принадлежащих компании «ЛЕГО Джурис А/С» в различных юрисдикциях, с переводом на русский язык [39];

- опрос потребителей, выполненный в августе 2008 года Аналитическим Центром Юрия Левады [40];

- копия рейтинга «The Center for Brand Analysis» [41].

Также, заявителем 14.12.2012 были представлены дополнительные материалы:

- копии каталогов продукции ЛЕГО за 2000, 2002-2005 г.г. [42];

- каталог для дистрибьюторов 2003 г. [43];

- фотографии упаковок игр и игрушек (до даты приоритета), копии наклеек на упаковки [44];

- копии журналов за 1999-2005 г.г. [45];

- копии рекламных календарей 1999, 2004 [46];

- опрос потребителей от сентября 2012 года [47];

- копии международных рейтингов за 2010 и 2011 г.г. [48];
- копии регистрационных документов о признании товарных знаков LEGO общеизвестными в Турции [49];
- копии регистрационных и сопроводительных документов о признании товарных знаков LEGO общеизвестными Корейским патентным ведомством [50];
- копии судебных актов Англии, г. Парижа и г. Гааги[51];
- копии решений ведомств Чешской Республики, Республики Эквадор, Тайваня[52];
- копии решений ведомств и судебных инстанций Испании, Израиля, Ливана, Румынии [53];
- копия решения Патентного ведомства Дании [54].

Кроме того, заявителем 14.12.2012 были представлены дополнительные материалы [55].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты 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), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила 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 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил ОИ, 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.

При анализе словесного товарного знака «LEGO» на предмет возможности признания его с 25.10.2005 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя компании «ЛЕГО Джурис А/С» в отношении товаров 28 класса МКТУ: «игры, игрушки», установлено следующее.

Компания «ЛЕГО Джурис А/С» является одним из крупнейших в мире производителей игрушек и крупнейшим производителем игрушек-конструкторов. Заявитель входит в Группу компаний «LEGO», головным предприятием которой является компания «LEGO Group». Заявитель и другие компании Группы производят одноимённые серии развивающих игрушек, представляющих собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов – конструкторов. Компания LEGO Group была основана в 1932 году, ее создателем был Оле Кирк Кристиансен (Ole Kirk Christiansen). За минувшие почти 80 лет компания прошла долгий путь – от маленькой столярной мастерской до современного международного предприятия, которое по объему продаж сегодня

является пятым в мире производителем игрушек. Дети во всем мире тратят 5 миллиардов часов в год, играя кубиками «LEGO» (см. представленные материалы [1-48, 55], а также материалы сайта <http://www.lego.com/> - имеется русскоязычный текст).

На территории Российской Федерации деятельность по поставке и реализации конструкторов, маркированных обозначением «LEGO», осуществляется компаниями: «Лего Систем А/С» («Лего Трейдинг А/С»), «Лего Джурис А/С», ООО «Лего», входящими в Группу компаний «LEGO». Так, например, в 2002 и 2003 г.г. между компаниями «Лего Систем А/С» и ООО «ЛЕГО» были заключены договоры [15] коммерческого представительства и поставок товаров. Исполнение обязательств по указанным договорам подтверждается грузовыми таможенными декларациями (ГТД) [16], согласно которым игрушки для конструирования «LEGO» были поставлены на территорию Российской Федерации (см. например, ГТД от 09.10.2003). Дальнейшая реализация происходила через дистрибьюторскую сеть (см. например, материалы договора с ООО «Сириал Партнерс» от 08.10.2004).

Кроме того, в соответствии с соглашением о маркетинговой деятельности [8] ООО «МАРС» имеет право получать, упаковывать совместно с собственным товаром и распространять конструкторы «LEGO» на территории Российской Федерации, а также осуществлять рекламную деятельность и другую маркетинговую поддержку. Согласно указанному соглашению в течение 1997 года ООО «МАРС» обязан заказать и получить продукцию, маркированную знаком «LEGO», для формирования 30 млн. комплектов – Волшебный сундучок: конструктор «LEGO» и шоколадный батончик «Milky Way».

В 1998 году в Москве проводились Всемирные Юношеские Игры, в рамках которых было осуществлено строительство уникальной башни «ЛЕГО» (LEGO). В результате строительства высота уникальной башни достигла 24 м 66 см, о чем был выдан сертификат [24]. Строительство башни освещалось в СМИ (см., например, «Вечерняя Москва», 18.07.1998), достижение было занесено в Книгу Рекордов Гиннеса. Подобная уникальная башня «ЛЕГО» (LEGO) была построена в 2002 году в Ростове-на-Дону [25].

В 2001 году российским представительством «ЛЕГО Систем А/С», входящим в Группу компаний «LEGO» было проведено широкомасштабное мероприятие «ЛЕГО-шоу на колесах» – чудо-грузовик посетил 5 городов Российской Федерации: Ростов-на-Дону, Саратов, Екатеринбург, Ижевск и Нижний Новгород [26-27].

Согласно материалам [28-37] заявителем с 1994 г. проводились широкомасштабные рекламные и развлекательные кампании, принималось активное участие в различных выставках. Например, по данным ОАО «Первый канал» в 1996-1998 г.г. в эфир Первого канала выходила познавательно-развлекательная программа «Лего-го» - телеигра-соревнование, в основе которой лежала популярная во всем мире развивающая игра «Лего». С 1994 года Группа компаний принимает участие в ежегодной выставке в Санкт-Петербурге «Планета детства», в 2002 году – выставка в Тюмене «Игры и игрушки» и т.д.

В материалах дела имеются письма различных хозяйственных субъектов от 2005 года [32], согласно которым они используют объемные модели восьмиточечного кубика «ЛЕГО» при оформлении витрин в магазинах, демонстрационных залах, на выставках, а также в офисах (например, письмо ИП Штейнберг Е.Л. – использование осуществляется с 1995 года).

В различных СМИ представлено значительное количество публикаций, посвященных Группе компаний «LEGO», как производителю одноименных игрушек [34-37].

Экспертной комиссией было также учтено наличие разрешительной документации: лицензий и сертификатов соответствия [10].

Аналитический Центр Юрия Левады «LEVADA-CENTER» в августе 2008 года провел социологический опрос среди покупателей товаров для детей на предмет определения уровня известности словесного обозначения «LEGO» [40].

В соответствии с результатами опроса подавляющему большинству опрошенных респондентов (92 %) известно словесное обозначение «LEGO», даже если они никогда не покупали товар под этой маркой, при этом абсолютное большинство знающих обозначение (98 %) правильно отождествляют обозначение с товаром, который им маркируется, - игры и игрушки.

Следует отметить, что 43 % знающих обозначение «LEGO» услышали его впервые более 10 лет назад, а 24 % - от 7 до 10 лет назад, что свидетельствует о том, что 67 % респондентов было известно заявленное обозначение до 2001 года.

Абсолютное большинство знающих словесное обозначение «LEGO» (92 %) посчитали, что компанией, которой оно принадлежит, является «Лего Джурис А/С».

У подавляющего числа респондентов (84 %), которым известно обозначение «LEGO», оценивает качество товаров, маркируемых заявленным обозначением, как положительное, из них 34 % - как отличное, а 50 % - хорошее.

Экспертная комиссия обращает внимание, что социологический опрос [40] касается именно заявленного обозначения «LEGO», выполненного в черно-белой цветовой гамме.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «LEGO», используемое для маркировки конструкторов и их деталей, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации и обладает высокой различительной способностью по отношению к заявителю данного обозначения - «Лего Джурис А/С».

Целесообразно отметить, что представленные материалы показывают использование заявителем в своей деятельности знака «LEGO» в разных формах: от комбинированного обозначения в виде слова «LEGO», выполненного буквами белого цвета с черной и желтой обводкой на фоне красного квадрата с незначительным наклоном букв, и используемого в рекламных материалах, до словесного обозначения, выполненного в цвете той или иной детали конструктора (например, сиреневый цвет на каждой детали образца [19]). В документации и при описании производимой продукции, а также в публикациях в средствах массовой информации используется словесное обозначение «LEGO», выполненное в стандартных характеристиках. С учетом данных опроса [40], а также принимая во внимание, что описанные выше формы использований (использование различной цветовой гаммы и незначительная стилизация шрифта) являются адаптацией маркировки к условиям рынка, Экспертная комиссия считает, что они не повлияли

на различительную способность обозначения «LEGO» в целом и узнаваемость среди потребителей, а также не повлекли нарушения прав других лиц.

Необходимо также указать, что конструктор – это сборная игрушка, набор стандартных деталей, из которых можно собрать множество разных моделей. Готовые части исключают время, необходимое для изготовления специфичных деталей на заказ, а также не требуют специальной подготовки для создания сложных систем. Конструкторы используются для построения временных механизмов, а также в качестве детских игрушек (см. <http://slovari.yandex.ru/>). Приведенное определение позволяет соотнести товар «конструкторы» с товарами 28 класса МКТУ: «игры, игрушки».

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки».

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

удовлетворить заявление от 19.12.2011 и признать с 25.10.2010 словесное обозначение «LEGO» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки».