

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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), 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за № 39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от 21.06.2019, о признании словесного обозначения « **ДОШИРАК** » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2018 на имя ПАЛДО Ко., Лтд. (PALDO Co. Ltd.), Республика Корея (далее – Заявитель), в отношении товаров 30 класса МКТУ – лапша быстрого приготовления.

Обозначение « **ДОШИРАК** », в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным обозначением, выполненным буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения Заявителем в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ были представлены следующие материалы:

- распечатка выписки из Реестра компаний, касающейся Заявителя, сведения из аудиторского отчета, с переводом на русский язык [1];

- распечатки сведений о товарных знаках, принадлежащих Заявителю [2];
- распечатки сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Доширак Коя» (г. Раменское), ООО «Доширак Рязань», (г. Рязань), ООО «Доширак Рус» (Москва), копии протоколов собрания участников [3];
- копия письма ООО «Доширак Рус» от 26.08.2016 [4];
- копии лицензионных договоров и дополнительных соглашений к ним между Корея Якулт Ко., Лтд. (затем Палдо Ко., Лтд.) и ООО «Доширак Коя», между Палдо Ко., Лтд. и ООО «Доширак Рус», между Палдо Ко., Лтд. и ООО «Доширак Рязань», копии уведомлений о регистрации, распечатки сведений, внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации [5];
- распечатки с сайта <http://doshirak.com> [6];
- презентация «Дизайн этикетки» [7];
- презентация «Производство продукции ДОШИРАК», 29.04.2019 [8];
- перечень документов, касающихся качества продукции, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии продукции, произведенной ООО «Доширак Коя» (ООО «Коя»), ООО «Доширак Рязань», копии протоколов лабораторных исследований и испытаний [9];
- affidavit с приложениями отчетной документации, с переводом на русский язык [10];
- копии бухгалтерских документов ООО «Доширак Рус» [11];
- перечень контрагентов [12];
- копии договоров поставки товаров (ООО «Доширак Рус» – поставщик) от 01.11.2010, 01.04.2013, 01.11.2010, 01.08.2017, 30.05.2014, 11.11.2015, 21.08.2017, 27.12.2013, 01.11.2010, а также копии заказов, счетов-фактур, платежных документов, касающиеся исполнения договоров [13];
- копии агентских соглашений и приложений к ним (ООО «Доширак Рус» – принципал) от 01.01.2012, 01.06.2010, 24.02.2011, 20.02.2012, 01.03.2018,

касающиеся размещения рекламных материалов, а также копии отчетов о рекламных мероприятиях, копии счетов [14];

- письмо ООО «Доширак Рус» о рекламе от 31.05.2019, материалы в форме отчетов, писем и таблиц о затратах на рекламу бренда «ДОШИРАК» по видам продукции, по годам, по регионам, телеканалам [15];

- носитель информации (флеш-карта) с видеофайлами – рекламными роликами, 2012-2018 гг. [16];

- презентация о рекламе бренда «ДОШИРАК» в сети Интернет, 2012-2018 гг. [17];

- распечатка статьи «Доширак» с портала «Википедия» [18];

- распечатки сведений о рекламе в СМИ, в сети Интернет с переводом [19];

- отчеты об участии в выставках [20];

- копии договоров, счетов и сопроводительных документов, касающиеся участия ООО «Доширак Рус» в выставках в 2011-2016 гг. [21];

- отчет о благотворительной деятельности [22];

- аналитические данные о доле рынка лапши быстрого приготовления за четвертый квартал 2018 года, подготовленные на основе данных AC Nielsen [23];

- презентация «Общеизвестность товарного знака в России», 25.02.2019 [24];

- дипломы премии «Товар года», 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 гг.; реклама с использованием указания премии [25];

- презентация «Репутация бренда», сведения о рейтинге TOP20BRAND.ru [26];

- сведения о товарных знаках, зарегистрированных на имя Заявителя в других странах, в том числе на основе товарных знаков, зарегистрированных в России [27];

- копия решения от 02.11.2017 о признании общеизвестным в Республике

Казахстан товарного знака «» [28];

- копии заявлений об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 190292, 199368, 452853, 184964, 184961, 197606 на имя Заявителя [29];

- аналитический отчет ООО «Аналитическая социология», Москва, по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Характер известности товарного знака «ДОШИРАК», применяемого для маркировки лапши быстрого приготовления, среди потребителей России, проведенного в период с 12 по 29 мая 2019 г. с численностью выборки 1500 человек [30];

- копии договоров транспортной экспедиции (перевозки) товаров в торговые сети от 10.12.2012, 01.06.2012, 01.02.2013, 01.02.2012, 16.07.2018, 01.10.2010, 01.02.2012, 16.07.2018, 01.02.2013, 01.06.2012, 10.12.2012 (включая дубли) (ООО «Доширак Рус» – клиент/заказчик), копии приложений к договорам с указанием городов доставки [31];

- носитель информации (флеш-карта) с файлами в виде таблиц, представленных в Приложениях 12 и 15 [32].

Корреспонденцией, поступившей 27.06.2019, Заявителем в порядке, установленном подпунктом 12 пункта 18 Административного регламента ОИ, представлено ходатайство о приобщении следующих дополнительных материалов:

- копии анкет – опросных листов, касающихся проведения социологического исследования, отчет о котором представлен в Приложении 30 [33].

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 22.08.2019, Заявителем представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения (подпункт 5 пункта 18 Административного регламента ОИ), а также заявлено о приобщении дополнительных материалов (подпункт 12 пункта 18 Административного регламента ОИ), а именно:

- презентация «Признание товарного знака общеизвестным [ДОШИРАК]» [34].

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 02.10.2019, в порядке, предусмотренном подпунктом 11 пункта 18 Административного регламента ОИ, Заявителем представлено:

- ходатайство об изменении даты, с которой Заявитель просит признать обозначение «ДОШИРАК» общеизвестным товарным знаком, а именно 20 августа 2019 г. [35].

Также на заседании от 02.10.2019 Заявителем в порядке, установленном подпунктом 12 пункта 18 Административного регламента ОИ, представлено ходатайство о приобщении следующих дополнительных материалов:

- каталоги продукции за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. [36];
- презентации по истории дизайна этикеток лотка с лапшой «ДОШИРАК» за период с 2007 по 2018 гг. [37];
- распечатки с сайта youtube.com [38].

Кроме того, на заседании от 02.10.2019 Заявителем представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения (подпункт 5 пункта 18 Административного регламента ОИ), которое было удовлетворено.

Корреспонденцией, поступившей 25.10.2019, Заявителем представлены пояснения, связанные с использованием наименования Заявителя на товарах, маркированных обозначением «ДОШИРАК», а также заявлено о приобщении следующих дополнительных материалов (подпункт 12 пункта 18 Административного регламента ОИ):

- фотографии продукции [39];
- копии документов о качестве продукции, произведенной Заявителем (Палдо Ко., Лтд., Республика Корея) [40];
- макеты упаковок [41];
- копии таможенных деклараций [42];
- копия договора поставки товаров от 01.01.2017 (ООО «Доширак Рус» – поставщик), копии транспортных накладных, счетов-фактур [43];
- фотографии продовольственной продукции (лапша, мука, снэк, заменитель сливок, напитки), не относящейся к предмету рассмотрения [44];
- фотоматериалы, иллюстрирующие участие Заявителя в качестве спонсора мероприятий, оформление выставочных стендов [45];
- заключение специалиста – Калятина В.О. [46].

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 15.11.2019, Заявителем заявлено о приобщении следующих дополнительных материалов (подпункт 12 пункта 18 Административного регламента ОИ):

- статья «Общеизвестный товарный знак – общеизвестный заявитель?» (www.ipcmagazine.ru) [47].

Также на заседании коллегии была продемонстрирована продукция [48], изготовителем которой, согласно сведениям упаковки, является Заявитель.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 13.12.2019 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 21.06.2019, о признании обозначения «ДОШИРАК» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ – «лапша быстрого приготовления»».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу № СИП-1099/2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2020, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.12.2020 Федеральной службе по интеллектуальной собственности было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В дополнение к ранее представленным материалам в Роспатент 29.10.2020 заявителем были представлены следующие материалы:

- дипломы и сертификаты победителя премии «Товар Года 2019» в номинациях «Лапша быстрого приготовления» и «Картофельное пюре» [49];

- аффидавит от Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Доширак» Хван Чжэ-Хо от 26.10.2020 (оригинал с переводом) [50].

Рассмотрение заявления по итогам заседаний коллегии, состоявшихся 05.08.2020, 10.09.2020, 29.10.2020, 01.12.2020, 21.01.2021, 02.03.2021 перенесено на более поздний срок.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2020, изучив все материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегией было установлено следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (21.06.2019), включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент 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 абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее – 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.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу № СИП-1099/2019 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2020 на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность произвести регистрацию на имя иностранного лица PALDO Co. Ltd. общеизвестного товарного знака « **ДОШИРАК** » по заявке № 19-265ОИ в отношении товара «лапша быстрого приготовления» 30 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить заявление, поступившее 21.06.2019 о признании словесного обозначения « ДОШИРАК » общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 31 декабря 2018 года в отношении товаров 30 класса МКТУ «лапша быстрого приготовления» на имя ПАЛДО Ко., Лтд. (PALDO Co. Ltd.), Республика Корея.**