

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.03.2016, о признании обозначения

ozon.ru

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2014 на имя ООО «Интернет Решения», 125252, г. Москва, Чапаевский переулок, д. 14 (далее – Заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров в сети Интернет; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] через сеть Интернет; презентация товаров и услуг в сети Интернет с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг для третьих лиц, включая услуги розничной продажи, через сеть Интернет».

ozon.ru

Для подтверждения общеизвестности обозначения Заявителем
представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Интернет Решения»;
2. Распечатка с сайта АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU Center), сведений о доменном имени ozon.ru;
3. Скриншоты с сайта www.ozon.ru с 1999 по 2014 гг.;
4. Публикации в СМИ (Интернет, журналы);
5. Сведения системы Google Analytics о посещаемости сайта Интернет-магазина ozon.ru за 2014 г.;
6. Буклет «OZON Эволюция бренда»;

7. Распечатки из сети Интернет сведений о рекламных кампаниях;
8. Распечатки фотографий рекламных кампаний;
9. Справка о расходах на рекламу за 2011 - 2015 (первое полугодие) гг.;
10. Справка о рекламных кампаниях с образцами рекламных материалов (CD-диск);
11. Справка о публикациях в СМИ за 2001-2015гг. сведений об онлайн-маркете ozon.ru;
12. Справка об обороте Ozon Group, в которую входит ООО «Интернет Решения» за период с 2010 по 2014 гг.;
13. Распечатки из сети Интернет сведений о партнерской программе;
14. Информация о товарных знаках, зарегистрированных на ООО «Интернет Решения» в отношении услуг 35 класса МКТУ, включающих словесный элемент «ozon.ru»;
15. Распечатки с сайтов www.ozonru.com/, www.ozonru.co.il/, www.ozonru.kz; www.ozonru.eu/;
16. Договор № - 12293/NIC – D от 10.08.2001 о регистрации домена, акты сдачи - приемки;
17. Информационные письма ООО «Синовейт Комкон», подтверждающие исследования «Он-лайф (On-life);
18. Справка о посещаемости интернет-сайтов Заявителя: www.ozonru.kz, www.ozonru.eu/, www.ozonru.co.il/, www.ozonru.com, согласно данным системы Яндекс. Метрика;
19. Отчет, подготовленный агентством AC CONSULTING MARKET RESEARCH, по результатам исследования брендов OZON.ru, OZON.Travel;
20. Отчет, подготовленный ООО «инФОМ», по результатам исследования «Рынок интернет-торговли в России»;
21. Отчет, подготовленный SYNOVATE COMCON Media, по результатам исследования «Российский рынок электронной коммерции»;

22. Отчет, подготовленный компанией Ipsos Connect, по результатам исследования Онлайн магазины «Мониторинг влияния рекламной кампании на ключевые индикаторы здоровья марки»;
23. Справки АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU Center), содержащие сведения об администраторе доменного имени ozon.ru;
24. Соглашение №1 к Договору об оказании услуг связи №6259405Н от 01.07.2014, заключенное между ООО «Интернет Решения» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
25. Справка о поставщиках продукции за 2014-2016 гг.;
26. Выборка договоров с различными поставщиками о поставках поставки продукции с приложениями за 2007, 2011, 2013 – 2015 гг.;
27. Распечатки из сети Интернет сведений об интернет-магазине ozon.ru;
28. Сертификат соответствия Ассоциации компаний интернет торговли, подтверждающий соответствие интернет-магазина (www.ozon.ru) стандартам качества;
29. Агентский договор ИР-У 44/10 от 13.04.2010, заключенный между ООО «Интернет Решения» и ООО «Эффект Медиа» на оказание рекламных услуг, и приложения к нему;
30. Эфирные справки на телевизионную рекламу ООО «Интернет Решения» на телеканалах: «СТС»; «НТВ»; «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»; «ТНТ» за 2012 г.; «НТВ» (Ростов-нДону) за 2012г.;
31. Договор № ИР-У 243/1 от 28.11.2011, заключенный между ООО «Интернет Решения» и ООО «Практика» на создание сценариев для телевизионных видеороликов, и приложения к нему за период с 2011-2013гг.;
32. Выборка Договоров, заключенных между ООО «Интернет Решения» и ООО «Рекламное агентство Восход» по разработке идей рекламной кампании и разработке сценария видеоролика в сети Интернет, и приложения к ним за период с 2011-2014гг.;

33. Выборка Договоров, заключенных между ООО «Интернет Решения» и ЗАО «Видео Интернешнл «Трэнд» на размещение рекламы в эфире телевизионных каналов, и приложения к ним за 2014-2015гг.;
34. Договор № 6142936/11 от 08.08.2011, заключенный между ООО «Интернет Решения» и ООО «Ипсос», на проведение исследования «Мониторинг влияния рекламной кампании на ключевые индикаторы здоровья марки» и приложения к нему;
35. Договор № М1-14-09/ИР от 04.09.2014, заключенный между ООО «Интернет Решения» и ООО «Синовейт Комкон», на проведение исследований и приложения к нему;
36. Договор № 16-03/13 от 28.03.2013, заключенный между ООО «Интернет Решения» и ООО «Институт фонда «Общественное мнение», на проведение исследования «Рынок интернет-торговли в России» и приложения к нему;
37. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Институт фонда «Общественное мнение»;
38. Договор оказания информационных услуг №12/11 от 19.05.2011, заключенный между ООО «Интернет Решения» и ООО «АСК», приложения к нему;
39. Справки об информации о торговой площадке на сайте ozon.ru с приложениями;
40. Скриншоты страницы торговой площадки на сайте ozon.ru;
41. Выборка договоров на размещение рекламно-информационных материалов различных компаний на сайте ozon.ru за 2009, 2011-2014гг.;
42. Справки об оказании ООО «Интернет Решения» рекламных услуг третьим лицам за 2008-2016 гг. с приложениями;
43. Выборка договоров на оказание услуг по размещению рекламной информации товаров различных компаний на сайте ozon.ru за 2007-2009, 2011, 2015 гг. и приложения к ним;

44. Рамочное Маркетинговое Соглашение с Торговыми предприятиями (Соглашение) между ООО «Интернет Решения» и компанией MasterCard Europe sprl от 08.11.2012 и приложение к нему;
45. Справка об информации об использовании обозначения ozon.ru при брендировании транспортных средств и приложение к ней.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2016, Заявителем было представлено ходатайство [46], в котором он просит внести изменения в обозначение, сократить перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также изменить дату, с которой обозначение «ozon.ru» признается общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Данное ходатайство было удовлетворено согласно пункту 18 Административного регламента 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, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 №602 (далее – Административный регламент ОИ).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (18.03.2016) 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 (далее – Кодекс) и указанный выше 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 пунктом 17 (3) Административного регламента ОИ в подтверждение общеизвестности товарного знака Заявитель имеет право представить 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 пунктом 18 Административного регламента ОИ в ходе предоставления государственной услуги Заявитель при необходимости вправе по собственной инициативе представить следующие ходатайства:

- ходатайство о сокращении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака или обозначения общеизвестным товарным знаком и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой Ницким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года (далее соответственно - перечень товаров и услуг, МКТУ);

- ходатайство об изменении отдельных элементов используемого в качестве товарного знака обозначения, не меняющем его существа;

- ходатайство об изменении даты, с которой заявитель просит признать товарный знак или обозначение общеизвестным товарным знаком.

Поскольку ходатайство о внесении изменений [46] было удовлетворено, анализ обозначения на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком рассматривается в отношении

ozon.ru

обозначения с 31.12.2015 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров в сети Интернет; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] через сеть Интернет; презентация товаров в сети Интернет с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги розничной продажи, через сеть Интернет».

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении и дополнениях к нему, свидетельствуют следующее.

05.09.2000 было создано ООО «Интернет Решения» [1] – Заявитель. Основная деятельность Заявителя направлена на создание торговой площадки в сети Интернет.

Для осуществления своей деятельности заявителем 10.08.2001 был зарегистрирован сайт «ozon.ru» [2, 23], который используется Заявителем в качестве интернет-магазина.

В последующем для расширения своей деятельности Заявителем в июле 2013 года были зарегистрированы два других сайта: доменное имя в доменах всего мира «ozonru.eu» и доменное имя «ozonbooks.com» [16].

Согласно словарным источникам Интернет-магазин – это, по сути тот же магазин, но в электронном виде, где потребителю предоставляется информация о предлагаемых товарах и дается возможность не выходя из дома приобрести товар. Экономика Интернет-магазина состоит в том, чтобы выбранные потребителем товары всегда были в наличии и доставлены потребителю в короткий срок.

Для этих целей Заявителем заключались договоры [26] с различными компаниями и индивидуальными предпринимателями на покупку товаров различных категорий, информация о которых затем размещалась Заявителем на торговой площадке «ozon.ru» [41].

Несмотря на то, что первоначально деятельность Заявителя была направлена на продажу через Интернет-магазин «ozon.ru» книг и видео, в последствие ассортимент товаров был значительно расширен.

Так, в 2012 году ассортимент вырос с 2 млн. до 2,5 млн. позиций. К 2015 году ассортимент насчитывает уже 3,5 млн. позиций в 13 категориях. На начало 2015 года на книги DVD и CD приходилось 30% выручки от онлайн-продажи, на электронику – 35%, остальные 35% - на потребительские товары для детей, для дома, для спорта, а также косметику [11].

В 2009 году у ООО «Интернет решения» было товаров на 307,4 млн. руб., в 2011 году – 751, 7 млн. руб., в 2012 году количество товаров увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом [11].

Наиболее крупными партнерами Заявителя являются такие компании, как: ООО «Филипс (бытовая техника), ООО «Технопоиск» (бытовая техника марки «Редмонд»), ООО «Роберт Бош» (электроника, бытовая и строительная техника), ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьютерская компания» (косметика и бытовая химия), ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток (игрушки), ООО «Торговый Дом «Эксмо» (книги) и др.[42]

При этом с каждым годом количество партнеров, с которыми работает Заявитель, неуклонно растет. Так, в 2008 году количество партнеров составляло 6 компаний;

- в 2009 – 26 компаний;
- в 2010 – 72 компании;
- в 2011 – 113 компаний;
- в 2012,2013 гг. – 223 компании;
- в 2014 – 236 компаний;
- в 2015 – 316 компаний;
- в 2016 – 387 компаний [39].

Для хранения товаров, Заявителем с 2011 года на начало 2013 года было построено пять транзитных складов, открыты филиалы «О-курьер» в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске [11].

В 2012 году была вдвое расширена сеть пунктов выдачи заказов – до 2,1 тысячи точек в 350 городах, число выполненных заказов по сравнению с 2011 годом выросло на 38% – до 3,42 млн. штук [11].

Согласно сведениям системы Google Analytics услугами сайта Интернет-магазина «ozon.ru» в 2014 году воспользовались более 90,7 млн. посетителей; в 2015 году – 94,2 млн. посетителей или 250 тыс. человек в день [5].

Для привлечения наибольшего количества потенциальных клиентов на рекламу Интернет-магазина «ozon.ru» Заявителем было израсходовано

- в 2011 году – 14 508 348,61 рубль;
- в 2012 году – 415 454 112,95 рублей;
- в 2013 году – 8 869 549,53 рубля;
- в 2014 году – 39 402 890,02 рубля;
- в первом полугодии 2015 года – 51 027 867,71 рубль [9].

Услуги Интернет-магазина «ozon.ru» широко рекламировались в различных средствах массовой информации, в том числе на телевидении Москвы («Первый канал» в таких программах, как: «Доброе утро», «Человек и закон», «Что? Где? Когда?», «Модный приговор», «Вечерний Ургант» и др.; «Россия 1» в таких программах, как: «Вести - Москва», «Вести недели», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и др.; «НТВ» в таких программах, как: «Сегодня», «Квартирный вопрос», «Главная дорога», «Профессия-репортер» и др.; «СТС» в таких программах и сериалах, как: «Воронины», «Моя прекрасная няня», «Уральские пельмени» и др.; «ТНТ» в таких программах, как: «Дом-2», «Универ», «Школа ремонта» и др.), а также Санкт-Петербурга на каналах «Телеканал REN-TV», «Региональное телевидение», «Россия 24» указанное подтверждается материалами [10, 29-33].

Согласно представленной справке [11] информация об Интернет-магазине «ozon.ru» широко освещалась в таких изданиях, как: «Деловой Петербург», «Газета.ru», «Коммерсант», «Ведомости» и др.

Реклама Интернет-магазина «ozon.ru» проводилась в эфире ведущих в России радиостанций («Европа плюс», «КЕКС FM», «Радио 7», «Ретро FM») [29], а также в Московском метрополитене [29], на объектах наружной рекламы [29, 32], на транспортных средствах в Симферополе, Севастополе и Керчи [29], в сети Интернет [32].

Представленные материалы: распечатки с сайта, отчеты исследований, рекламные ролики, фотографии транспортных средств, используемых для доставки товаров [45], демонстрируют использование Заявителем

обозначения в заявленном виде на исследуемую дату признания обозначения общеизвестным товарным знаком, т.е. на 31.12.2015.

Коллегией также принято во внимание то, что Заявитель является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «ozon», правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ [14]:

OZON.ru — живи с увлечением!

по свидетельству №398873,



OZON solutions

по свидетельству №387077,

по свидетельству №507470,

OZON
Production

по свидетельству

№554896,



свидетельству №307917).

по

ozon.ru

Широкая известность обозначения заявленного для признания его общеизвестным товарным знаком, подтверждается представленным отчетом, проведенным агентством AC CONSULTING MARKET RESEARCH, по результатам исследования брендов OZON.ru, OZON.Travel [19] на сентябрь 2013 года, «ozon.ru» занимал первое место без подсказки среди интернет-пользователей интернет-магазинов, а по знанию с подсказкой – третье место после avito.ru и Eldorado.ru, при этом «ozon.ru» занимает первое место по доле покупателей «когда-либо» (6,5 млн. человек покупали в интернет-магазине «ozon.ru» хотя бы однажды).

А также представленным отчетом, подготовленным SYNOVATE COMCON Media, по результатам исследования «Российский рынок

электронной коммерции» [21] на декабрь 2013 года, согласно которому «ozon.ru» является лидирующим интернет-магазином в различных категориях (по количеству онлайн-покупателей).

Также согласно отчету, подготовленному компанией Ipsos Connect, по результатам исследования Онлайн магазины «Мониторинг влияния рекламной кампании на ключевые индикаторы здоровья марки» [22], «ozon.ru» - лидер рынка по уровню знания, посещаемости и покупки в целом (87%).

Изложенное выше свидетельствует в совокупности о том, что увеличение количества посетителей Интернет-магазина «ozon.ru», расширение ассортимента продукции, а также широкая рекламная кампания по продвижению Интернет-магазина «ozon.ru», привело к росту известности обозначения Заявителя «ozon.ru» в отношении следующих услуг: «демонстрация товаров в сети Интернет; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] через сеть Интернет; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги розничной продажи, через сеть Интернет» на указанную дату – 31.12.2015.

Что касается заявленной услуги «презентация товаров в сети Интернет с целью розничной продажи», то следует отметить следующее.

Согласно справочной информации «презентация товара» – это способ донесения до потребителя информации о товаре и его свойствах, представление публике товара, рассказ о его особенностях, преимуществах и достоинствах пред другими товарами той же категории. Презентация товара проводится после окончания подготовительных работ, в ходе которых определяется задача презентации (с какой целью должна проводиться презентация товара) и ее целевая аудитория.

Материалы заявления не содержат документов, доказывающих, что Заявителем проводились какие-либо подготовительные работы и указанная выше услуга под обозначением «ozon.ru» оказывалась потребителю.

Принимая во внимание проанализированные выше фактические обстоятельства и исследования, коллегия считает убедительным довод заявления о приобретении обозначением «ozon.ru» на испрашиваемую Заявителем дату (31.12.2015) признаков общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по отношению к следующим услугам «демонстрация товаров в сети Интернет; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] через сеть Интернет; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги розничной продажи, через сеть Интернет».

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

удовлетворить заявление, поступившее 18.03.2016, признать обозначение «ozon.ru» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ООО «Интернет Решения» в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров в сети Интернет; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] через сеть Интернет; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги розничной продажи, через сеть Интернет» с 31.12.2015.