

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 30.06.2021, о признании обозначения «OZON» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (далее – заявитель), в отношении товаров 09 класса МКТУ «платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые», услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц через сеть Интернет; демонстрация товаров в сети Интернет; предоставление коммерческой информации потребителям через сеть Интернет по вопросам выбора товаров

и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг», услуг 39 класса МКТУ «услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; доставка товаров, заказанных по почте; доставка пакетированных грузов; доставка товаров».

Обозначение «OZON», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным, выполненным в латинице заглавными буквами стандартным шрифтом.

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по обозначению «OZON» заявителем были представлены следующие материалы:

- Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Интернет Решения» [1];
- Копия Справки от 30.08.2016, выданной АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Ru-Center) [2];
- Распечатка информации Официального WHOIS сервиса о домене OZON.RU [3];
- Распечатка содержимого контента сайта OZON.RU на дату 29.08.2001 из Веб-архива <https://web.archive.org/> [4];
- Справка Заявителя о посетителях сайта OZON.RU от 20.04.2021 [5];
- Скрин-шоты сайта OZON.RU за 2000-2021 гг. [6];
- Публикация в журнале «Форбс» «Как «Озон» будет тратить \$ 100 млн. инвестиций», 18.10.2011 [7];
- Публикация в журнале «Деловой Петербург», 02.04.2015 г. [8];
- Публикация от 29.08.2017 в Журнале электронной коммерции E-PERPER AERO «Оборот Ozon.ru вырос на треть за полгода» [9];

- Публикации на сайте www.smart-lab.ru крупнейшего в России сообщества трейдеров и инвесторов (<https://smart-lab.ru/q/OZON/f/y/MSFO/revenue/>) [10];

- Результаты социологического опроса потребителей, проведенного Фондом «ВЦИОМ» [11];

- Результаты маркетинговых исследований 2015-2020 гг. [12];

- Справка от 20.04.2021 по затратам на рекламные кампании по продвижению обозначения OZON; Копии Договоров по размещению рекламы и изготовлению рекламных материалов; Файлы с рекламными видеороликами и распечатки раскадровок; Файлы с образцами рекламы услуг Заявителя под обозначением OZON в социальных сетях [13];

- Справка Заявителя от 20.04.2021 по объему оборота товаров через маркетплейс сайта OZON.RU за период 2015-2020 гг. [14];

- Справка Заявителя от 20.04.2021 по общему количеству покупателей и ежегодным объемом заказов товаров через OZON.RU за период 2015-2020 гг. [15];

- Справка Заявителя от 20.04.2021 о географии пунктов выдачи заказов; Справка Заявителя от 20.04.2021 о количестве постаматов OZON и географии их размещения в РФ; Справка Заявителя от 20.06.2021 о фулфилмент-центрах OZON [16];

- Публикации в СМИ [17];

- Распечатки данных «Рейтинга ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России» на протяжении с 2016 по 2020 гг. ресурса «DATA insight» [18];

- Распечатки данных об участии в форумах и конференциях [19];

- Распечатки сведений о наградах [20];

- Договор и акты по программным продуктам [21];

- Скрин-шоты из личного кабинета магазинов приложений Google Play и App Store [22];
- Информация по статистике загрузок приложения OZON [23];
- Справка Заявителя от 20.06.2021 с информацией о мобильном приложении OZON [24].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2021, принято решение о его переносе на 05.04.2021.

Заявителем 25.03.2021 были представлены дополнительные материалы, а именно:

- Ходатайство об уточнении перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака в качестве общеизвестного, а именно: товаров 13 класса МКТУ «пистолеты [оружие]; пистолеты пневматические [оружие]» [36].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (30.06.2021) его подачи, 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 абз.5 пункта 77 Регламента решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Роспатентом в случае представления заявителем ходатайства об отзыве заявления.

24.09.2021 в Роспатент поступило ходатайство Заявителя, в котором он просит отозвать заявление, поступившее 30.06.2021, о признании обозначения «OZON» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а также прекратить делопроизводство по данному заявлению.

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

прекратить делопроизводство по заявлению, поступившему 30.06.2021, о признании обозначения «OZON» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2020 года в отношении товаров 09 класса МКТУ «платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые», услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц через сеть Интернет; демонстрация товаров в сети Интернет; предоставление коммерческой информации потребителям через сеть Интернет по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг», услуг 39 класса МКТУ «услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; доставка товаров, заказанных по почте; доставка пакетированных грузов; доставка товаров» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интернет Решения».