

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 29.06.2016, о признании товарного знака по свидетельству № 265651 «**О'КЕЙ**» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2016 на имя ООО «О'КЕЙ» (далее – Заявитель), в отношении услуг 35 класса МКТУ – «услуги магазинов по розничной продаже товаров».

Товарный знак «**О'КЕЙ**» по свидетельству № 265651 с приоритетом от 11.08.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.03.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии общество ходатайством от 28.09.2016 просило сократить перечень услуг, в отношении которых им испрашивалось признание товарного знака «О'КЕЙ» по свидетельству Российской Федерации № 265561 общеизвестным в

Российской Федерации товарным знаком, услугами 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров».

29.11.2016 в изображение товарного знака были внесены изменения: «**О'КЕЙ**» с указанием цветового сочетания «белый, красный», о чем сделана соответствующая запись в Госреестр.

Для подтверждения общеизвестности обозначения «**О'КЕЙ**» заявителем были представлены следующие материалы:

- годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества «О'КЕЙ» [2];
- распечатка с сайта сети «О'КЕЙ» с доменным именем okmarket.ru со списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты «О'КЕЙ» [3];
- письмо о количестве контрагентов общества «О'КЕЙ» [4];
- распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг «Эксперт 400» 2015 года, посвященный крупнейшим компаниям Российской Федерации по объему реализации продукции [5];
- распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети «О'КЕЙ» [6];
- копии свидетельств на товарные знаки общества «О'КЕЙ» с приложениями [7];
- распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте «Собственные торговые марки» [8];
- презентация прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов «О'КЕЙ» на 2016 год [9];
- отчет общества «О'КЕЙ» об оказанных рекламных услугах в 2012–2014 годах [10];
- формы документов общества «О'КЕЙ» для заключения договора на оказание рекламных услуг [11];

- копии договоров на оказание рекламных услуг с Закрытым акционерным обществом «Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад», с обществом с ограниченной ответственностью «Русс Индор» с приложениями, актами приема-сдачи услуг, счетами-фактурами [12];

- распечатка с сайта сети «О'КЕЙ» с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети «О'КЕЙ» [13];

- копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных обществом «О'КЕЙ», а также информация с интернет-сайтов о наградах общества [14];

- копия протокола о принятии в члены АКОРТ [15];

- распечатка с сайта с доменным именем asort.ru с информацией о членах организации [16];

- информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год [17];

- исследование общества с ограниченной ответственностью «Божоле» «Brand Capital», посвященное основным показателям бренда «О'КЕЙ» за 2014 год [18];

- исследование Nielsen «Shopper Trends 2014–2015, Россия – Санкт-Петербург» («Тенденции в покупательском поведении в 2014–2015») [19];

- копия договора между обществом «О'КЕЙ» и обществом с ограниченной ответственностью «Приор» Рекламное агентство» от 15.09.2010 № 30/07-171 с дополнительными соглашениями о продлении действия данного договора [20];

- сведения по рекламе сети «О'КЕЙ» из печатных изданий за 2011–2014 годы [21];

- копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети «О'КЕЙ» [22];

- таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети «О'КЕЙ» на улицах [23];

- копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети «О'КЕЙ» на улицах в 2012–2014 годах [24];

- копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети «О'КЕЙ» на телевидении [25];

- копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети «О'КЕЙ» на радио [26];
- рекламные ролики общества «О'КЕЙ» для телевидения и радио, доступные по ссылке: <https://goo.gl/JWe9gX> [27];
- письмо общества «О'КЕЙ» о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции [28];
- распечатка с сайта сети «О'КЕЙ» с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах «О'КЕЙ» [29];
- примеры рекламных каталогов сети «О'КЕЙ» [30];
- копии актов между обществом «О'КЕЙ» и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов [31];
- распечатка с сайта сети «О'КЕЙ» с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети «О'КЕЙ» [32];
- образец карты постоянного покупателя [33];
- копии актов между обществом «О'КЕЙ» и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя [34];
- распечатка с сайта сети «О'КЕЙ» с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети «О'КЕЙ» [35];
- образцы подарочных карт и купона [36];
- копии актов между обществом «О'КЕЙ» и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов [37];
- распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык [38];
- копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru обществу «О'КЕЙ» [39];
- распечатка данных из сервиса «Google Analytics» в отношении доменного имени okmarket.ru [40];
- распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык [41];

- копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru обществу «О'КЕЙ» [42];

- распечатка данных из сервиса «Google Analytics» в отношении доменного имени okeydostavka.ru [43];

- распечатка с сайта с доменным именем reksofl.ru касательно разработки компанией «Рексофт» интернет-магазина для сети «О'КЕЙ» и вручения компании «Рексофт» премии «Инноватор года 2014» за данный проект [44];

- распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык [45];

- копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru обществу «О'КЕЙ» [46];

- распечатка данных из сервиса «Google Analytics» в отношении доменного имени okeyinvestors.ru [47];

- распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества «Розничная сеть «О'КЕЙ» [48];

- распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети «О'КЕЙ» [49];

- распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык [50];

- копия договора между обществом «О'КЕЙ» и обществом с ограниченной ответственностью «Экс Либрис» (далее – общество «Экс Либрис») от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями [51];

- примеры отчетов общества «Экс Либрис» за 2012–2014 годы по результатам мониторинга российских СМИ по теме «Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ» [52];

- отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения «**О'КЕЙ**» 2015 года [53];

- копии уведомлений о постановке общества «О'КЕЙ» на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений [54];

- ежеквартальный отчет за IV квартал 2016 г [55];
- сведения с сайтов о группе компаний «О'КЕЙ» и ее пресс-релиз по состоянию на 30.01.2017; соотношение количества населения и гипермаркетов «О'КЕЙ» [56];
- отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения «**О'КЕЙ**» [57].

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 19.04.2017 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 29.06.2016, о признании обозначения «**О'КЕЙ**» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2016 на имя ООО «О'КЕЙ» (далее – заявитель), в отношении услуг 35 класса «услуги магазинов по розничной продаже товаров».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу № СИП-354/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018, решение Роспатента от 19.04.2017 признано недействительным. Указанным решением суд обязал повторно рассмотреть заявление общества от 29.06.2016.

По результатам повторного рассмотрения заявления общества от 29.06.2016 Роспатент принял решение от 30.01.2019, которым отказал в удовлетворении этого заявления.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу № СИП-370/2019 указанное решение Роспатента оставлено без изменения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу № СИП-370/2019 отменено, решение Роспатента от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления общества «О'КЕЙ» о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 265651 общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуги 35-го класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров» признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление общества «О'КЕЙ» от 29.06.2016.

Решением Роспатента от 19.11.2020, принятым по результатам повторного рассмотрения заявления общества «О'КЕЙ» от 29.06.2016, было отказано в признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству № 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

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

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 по делу № СИП-155/2021, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным с обязательством Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть указанное заявление ООО «О`КЕЙ». Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 06.10.2021, было принято решение о его переносе на 25.11.2021, кроме того, в порядке, предусмотренном подпунктом 11 пункта 18 Административного регламента ОИ, заявителем представлено:

- ходатайство об изменении даты, с которой заявитель просит признать свидетельство по товарному знаку под № 265651 «**О'КЕЙ**» общеизвестным товарным знаком, а именно 29 июня 2016 г. [58].

Также на заседании от 06.10.2021 заявителем в порядке, установленном подпунктом 12 пункта 18 Административного регламента ОИ, представлено ходатайство о приобщении следующих дополнительных материалов:

- доверенность [59];
- 4 диска (идентификационные номера №№ 8071 124 LC 36906, 8071 124 RE 36904, WA26 34AA14195829, WA26 34AA15061981) [60].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2021, заявителем было представлено устное ходатайство о возвращении прежней даты 01.01.2016, с

которой заявитель просит признать свидетельство по товарному знаку под № 265651

«О'КЕЙ» общеизвестным товарным знаком.

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 (29.06.2016), 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.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2021 года по делу № СИП-155/2021 изменено решение Суда от 2 августа 2021 года, которым признано недействительным решение Роспатента от 19 ноября 2020 года и на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность произвести регистрацию на имя ООО «О`КЕЙ» общеизвестного товарного знака «**О`КЕЙ**» в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров».

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

удовлетворить заявление, поступившее 29.06.2016 о признании товарного знака по свидетельству № 265651 «О`КЕЙ**» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01 января 2016 года в отношении услуг 35**

класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров» на имя ООО «О`КЕЙ».