

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации 30.04.2020 номер 644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за номером 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2026, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интернет решения», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1597399, при этом установила следующее.



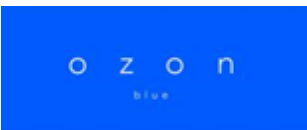
Международная регистрация №1597399 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 28.02.2021г. на имя компании «Hozon

New Energy Automobile Co., Ltd.», Китай (далее - правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1597399 действует в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2026 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1597399 на территории Российской Федерации ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 (1), 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на общеизвестный товарный знак «**OZON.ru**» по свидетельству №176, а также на

товарные знаки «», «», «**Ozon Galaxy**», «**O3ON.pф**», «**OZON solutions**», «», «», «», «», «», «**ozonport**», «**ozonspot**», «», «», «**OZON Seller**», «**OZONEDA**», «**OZONFOODY**», «», «», «», «»,»

», «», «OZON ROCKET»,

«OZONALCO», «», «OZONMarket»,
«O3OHMarket», «Ozon Pets», «OZON PREMIUM», «Ozon Sport», «Ozon

Partners», «Ozon Home», «Ozon Baby», «Ozon Kids», «»,

«OZON Card», «OZON Money», «», «», «OZON Travel», «

», «», «», «», «OZON Банк»,



«OZONBank», «OZON Invest», «

«OZON Деньги», «OZON Кошелек», «» по свидетельствам
№№307917 (с приоритетом от 02.08.2005), 387077 (приоритет от 16.03.2007),
448111 (приоритет от 28.11.2011), 469068 (приоритет от 13.09.2011), 507470
(приоритет от 29.12.2012), 554896 (приоритет от 24.06.2014), 534371 (приоритет от
11.02.2015), 571653 (приоритет от 23.10.2014), 587182 (приоритет 11.08.2015),
615275 (приоритет от 09.03.2016), 615276 (приоритет от 09.03.2016), 653865
(приоритет от 28.06.2017), 672275 (приоритет от 05.10.2017), 708797 (приоритет от
29.06.2018), 721368 (приоритет от 02.11.2018), 721404 (приоритет от 02.11.2018),
752380 (приоритет от 06.02.2019), 758011 (приоритет от 06.02.2019), 836710
(приоритет от 22.06.2020), 836711 (приоритет от 22.06.2020), 862383 (приоритет от
05.04.2022), 862380 (приоритет от 05.04.2022), 862384 (приоритет от 05.04.2022),
(приоритет от 05.04.2022), 862708 (приоритет от 06.04.2022), 866344 (приоритет от
25.04.2022), 865416 (приоритет от 20.04.2022), 865422 (приоритет от 20.04.2022),
868217 (приоритет от 11.04.2022), 892792 (приоритет от 19.09.2022), 915473

(приоритет от 10.03.2022), 915475 (приоритет от 25.03.2022), 929161 (приоритет от 10.03.2022), 929162 (приоритет от 10.03.2022), 929163 (приоритет от 10.03.2022), 923907 (приоритет от 19.04.2022), 910027 (приоритет от 13.04.2021), 910026 (приоритет от 13.04.2021), 941783 (приоритет от 02.11.2020), 939567 (приоритет от 02.11.2020), 941471 (приоритет от 10.03.2022), 952628 (приоритет от 20.04.2022), 947590 (приоритет от 02.11.2020), 946504 (приоритет от 10.12.2020), 941498 (приоритет от 09.12.2020), 937324 (приоритет от 13.04.2021), 937325 (приоритет от 13.04.2021), 955217 (приоритет от 13.04.2021), 947573 (приоритет от 07.06.2021), 963134 (приоритет от 13.04.2021), 963135 (приоритет от 13.04.2021), 988620 (приоритет от 24.08.2023).

По мнению лица, подавшего возражение, сопоставляемые товарные знаки являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, при этом сходство усиливается еще и за счет наличия у правообладателя серии товарных знаков с общим элементом, которому сходен оспариваемый товарный знак. Также в возражении обращено внимание, что к дополнительным обстоятельствам, увеличивающим вероятность смешения, относятся обстоятельства принадлежности общеизвестного товарного знака №176 лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, исследована однородность сопоставляемых товаров и установлена их высокая степень однородности.

На основании сходства и однородности лицо, подавшее возражение, просит применить пункт 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса как основание признания произведенной регистрации недействительной.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает произведенную регистрацию несоответствующей требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в связи с широкой известностью «сильной» части принадлежащей ему серии товарных знаков.

Согласно результатам, полученным исследовательским агентством «DATA insight», специализирующимся на рынке электронной коммерции, «OZON» с 2016

года занимает лидирующие позиции в рейтинге «ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов». Рейтинг «DATA insight» подтверждает стремительный рост: в 2016-2017 гг. «OZON» занимал 7-е место в рейтинге, в 2018 – 4-е место, в 2019 – 3-е место, а в 2020-2024 гг. – 2-е место.

Лицо, подавшее возражение, сообщает о наградах, лидирующих местах в рейтингах различных исследовательских центров, о функционирующем мобильном приложении «OZON», а также представлено социологическое исследование АО «ВЦИОМ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1597399 недействительным в отношении всего перечня товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие дополнительные документы:

1. Распечатка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интернет Решения»;
2. Аналитическая справка ВЦИОМ;
3. Распечатка в отношении товарного знака № 1597399 из Реестра МБ ВОИС.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил и участие в заседаниях коллегии не принимал.

Уведомления направлялись правообладателю и его представителю по адресам, указанным в международной базе данных МБ ВОИС, 16.02.2026, 09.04.2026, 06.05.2026.

Принимая во внимание, что уведомления неоднократно направлялись правообладателю по известному адресу, коллегия признает сторону правообладателя надлежащим образом уведомленной о рассмотрении возражения от 02.02.2026 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1597399.

Изучив материалы дела, заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2021) приоритета оспариваемого знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый знак «» по международной регистрации №1597399 с приоритетом от 28.02.2021 состоит из словесного элемента «HOZON», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения полос в форме

стилизованной буквы «V». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1]

«» по свидетельству №176, а также

товарные знаки [2] «», [3] «», [4]

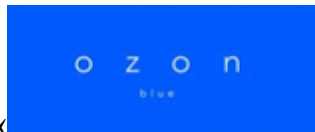
«**Ozon Galaxy**», [5] «**O3OH.pф**», [6] «**OZON solutions**», [7]

«», [8] «», [9] «», [10]

«», [11] «», [12] «»,

[13] «», [14] «», [15] «**OZON Seller**», [16]

«**OZONEDA**», [17] «**OZONFOODY**», [18] «», [19]

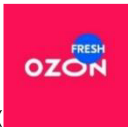
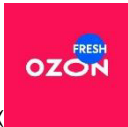
«», [20] «», [21] «», [22]

«», [23] «», [24] «OZON

ROCKET», [25] «**OZONALCO**», [26] «», [27]

«**OZONMarket**», [28] «**O3OHMapket**», [29] «**Ozon Pets**», [30] «**OZON PREMIUM**», [31] «**Ozon Sport**», [32] «Ozon Partners», [33] «**Ozon Home**», [34]

«Ozon Baby», [35] «Ozon Kids», [36] «», [37] «OZON Card»,

[38] «OZON Money», [39] «», [40] «», [41] «OZON Travel», [42]

«», [43] «», [44] «», [45] «»,
[46] «OZON Банк», [47] «OZONBank», [48] «OZON Invest», [49]


«», [50] «OZON Деньги», [51] «OZON

Кошелек», [52] «» по свидетельствам №№307917 (с приоритетом от 02.08.2005), 387077 (приоритет от 16.03.2007), 448111 (приоритет от 28.11.2011), 469068 (приоритет от 13.09.2011), 507470 (приоритет от 29.12.2012), 554896 (приоритет от 24.06.2014), 534371 (приоритет от 11.02.2015), 571653 (приоритет от 23.10.2014), 587182 (приоритет 11.08.2015), 615275 (приоритет от 09.03.2016), 615276 (приоритет от 09.03.2016), 653865 (приоритет от 28.06.2017), 672275 (приоритет от 05.10.2017), 708797 (приоритет от 29.06.2018), 721368 (приоритет от 02.11.2018), 721404 (приоритет от 02.11.2018), 752380 (приоритет от 06.02.2019), 758011 (приоритет от 06.02.2019), 836710 (приоритет от 22.06.2020), 836711 (приоритет от 22.06.2020), 862383 (приоритет от 05.04.2022), 862380 (приоритет от 05.04.2022), 862384 (приоритет от 05.04.2022), 862708 (приоритет от 06.04.2022), 866344 (приоритет от 25.04.2022), 865416 (приоритет от 20.04.2022), 865422 (приоритет от 20.04.2022), 868217 (приоритет от 11.04.2022), 892792 (приоритет от 19.09.2022), 915473 (приоритет от 10.03.2022), 915475 (приоритет от 25.03.2022), 929161 (приоритет от 10.03.2022), 929162 (приоритет от 10.03.2022), 929163 (приоритет от 10.03.2022), 923907 (приоритет от 19.04.2022), 910027 (приоритет от 13.04.2021), 910026 (приоритет от 13.04.2021), 941783 (приоритет от 02.11.2020), 939567 (приоритет от 02.11.2020), 941471 (приоритет от 10.03.2022), 952628 (приоритет от 20.04.2022), 947590 (приоритет от 02.11.2020), 946504 (приоритет от

10.12.2020), 941498 (приоритет от 09.12.2020), 937324 (приоритет от 13.04.2021), 937325 (приоритет от 13.04.2021), 955217 (приоритет от 13.04.2021), 947573 (приоритет от 07.06.2021), 963134 (приоритет от 13.04.2021), 963135 (приоритет от 13.04.2021), 988620 (приоритет от 24.08.2023) полностью состоят из элемента OZON /ОЗОН, либо включают его в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Коллегия отмечает, что товарные знаки по свидетельствам №№862383 (приоритет от 05.04.2022) [22], 862380 (приоритет от 26.04.2021) [23], 862384 (приоритет от 26.04.2021) [24], 862708 (приоритет от 21.01.2022) [25], 865416 (приоритет от 08.04.2021) [27], 865422 (приоритет от 08.04.2021) [28], 868217 (приоритет от 10.03.2022) [29], 892792 (приоритет от 30.08.2021) [30], 915473 (приоритет от 10.03.2022) [31], 915475 (приоритет от 25.03.2022) [32], 929161 (приоритет от 10.03.2022) [33], 929162 (приоритет от 10.03.2022) [34], 929163 (приоритет от 10.03.2022) [35], 923907 (приоритет от 19.04.2022) [36], 910027 (приоритет от 13.04.2021) [37], 910026 (приоритет от 13.04.2021) [38], 941471 (приоритет от 10.03.2022) [41], 952628 (приоритет от 20.04.2022) [42], 937324 (приоритет от 13.04.2021) [46], 937325 (приоритет от 13.04.2021) [47], 955217 (приоритет от 13.04.2021) [48], 947573 (приоритет от 07.06.2021) [49], 963134 (приоритет от 13.04.2021) [50], 963135 (приоритет от 13.04.2021) [51], №988620 [52] (приоритет от 24.08.2023) не подлежат анализу в качестве противопоставлений, так как их дата приоритета позднее, чем дата приоритета оспариваемого знака (28.02.2021).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на товарные

знаки [1-21, 26, 39, 40, 43-45]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения.

Анализ оспариваемого знака по международной регистрации №1597399 на соответствие требованиям пункта 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, поэтому может быть сопоставлен с противопоставляемыми обозначениями, как по критериям сходства словесных элементов, так и по критериям сходства изобразительных элементов.

Изобразительные элементы оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков не имеют признаков сходства, так как представляют собой разные фигуры, не совпадающие по внешним и внутренним контурам.

Вместе с тем, отсутствие сходства изобразительных элементов не означает отсутствия сходств знаков в целом, так как подлежат сопоставлению словесные элементы «HOZON» и «OZON». При этом словесные элементы, как правило, легче запоминаются, подлежат воспроизведению в рекламных целях и воспринимаются не только визуально, но и на слух, поэтому, обладают большей индивидуализирующей способностью.

Противопоставленные товарные знаки [2, 18, 43, 44] состоят исключительно из слова «OZON» или содержат его в качестве единственного словесного элемента. Фонетически слова «HOZON» и «OZON» могут быть воспроизведены одинаково как «ОЗОН», так как буква «Н» в начале слова перед гласной «О» в ряде слов не читается (например, hour — ['aʊə], honest — ['ɒnɪst], honest (честный) /'ɒnɪst/, honour (честь) /'ɒnə/), либо читается как звук [X], произносимый неотчетливо, что придает незначительное отличие при воспроизведении сопоставляемых слов.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как слово «HOZON» не имеет установленного словарного значения, а поэтому не может быть сопоставлено по характеру заложенных понятий и идей со словесными элементами, обладающими словарным значением.

С точки зрения графического восприятия, сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита, отличаются одной дополнительной буквой в оспариваемом товарном знаке, а остальные буквы и их последовательность полностью совпадают, что позволяет сделать вывод о визуальном сходстве обозначений за счет тождества четырех графем из пяти.

Остальные противопоставляемые товарные знаки [1, 3, 4-15, 19-21, 39-40, 45] содержат дополнительные словесные элементы, помимо слова «OZON».

Дополнительные словесные элементы в ряде противопоставляемых товарных знаков не входят в объем их правовой охраны: элемент «.ru» товарных знаков [3, 8, 9], элемент «РФ» противопоставленного знака [5], "production" товарного знака [7], «ДОСТАВКА» противопоставленного знака [10], "маркет" противопоставленного знака [14], "Seller" противопоставленного знака [15], ""EXPRESS" противопоставленного знака [45].

Другие товарные знаки, хотя и содержат дополнительные словесные элементы («выбирайте», «Solutions»), которые входят в объем правовой охраны, их индивидуализирующая способность является слабой, ориентируя потребителей на сферу деятельности или сферу применения продукта.

Принимая во внимание, что словесный элемент «OZON» в перечисленных товарных знаках занимает доминирующее положение и выполняет основную индивидуализирующую функцию, именно с него начинается прочтение обозначения, то оспариваемый знак по международной регистрации является фонетически сходным с данными противопоставлениями, так как единственное слово оспариваемого знака и основной индивидуализирующий элемент противопоставляемых товарных знаков воспроизводятся близким к тождеству образом, даже в случае если потребитель прочитывает глухой звук «Х» в начале слова.

С точки зрения визуального восприятия имеют место отличия, за счет увеличенной длины и композиции противопоставляемых обозначений, что, однако,

не исключает совпадение четырех графем из пяти в сопоставляемых словах «HOZON» и «OZON».

Таким образом, противопоставляемые товарные знаки [1-15, 18-21, 39-49, 43-45] и оспариваемый товарный знак являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического и графического сходства словесных элементов «HOZON» и «OZON».

Вместе с тем при сопоставлении оспариваемого знака «HOZON» и противопоставляемых товарных знаков [16] «OZONEDA», [17] «OZONFOODY», фонетическое сходство обозначений не усматривается, так как противопоставляемые товарные знаки имеют непрерывный более протяженный звуковой ряд, отличаясь двумя дополнительными слогами с точки зрения фонетики.

С точки зрения графики у сопоставляемых обозначений не совпадают ни начало слов, ни их конец по написанию, что позволяет сделать вывод о разном зрительном впечатлении, производимом сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, противопоставляемые товарные знаки [16, 17] и оспариваемый товарный знак сходными не являются.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров и услуг, содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ *“Driving recorder; battery for vehicles; charging station for electric vehicles; equipment for communication network; computer software, recorded; mobile software applications, downloadable; computer programs [downloadable software]; USB flash drives; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; global positioning system [GPS] apparatus (Видеорежистраторы; аккумуляторные батареи для транспортных средств; зарядные станции для электромобилей; оборудование для сетей связи; записанное компьютерное программное обеспечение; загружаемые мобильные приложения; компьютерные программы [загружаемое программное обеспечение]; USB-накопители; навигационные приборы для транспортных средств [бортовые компьютеры]; аппаратура глобальной системы*

позиционирования [GPS])” оспариваемого товарного знака в части совпадают, а в остальной части являются в высокой степени однородными с товарами 09 класса МКТУ “приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, электрические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и аппаратура для трансформации, распределения, передачи, накопления, регулирования или управления электричеством; приборы и аппаратура для записи, передачи, воспроизведения, накопления звука или изображения; оборудование для обработки информации и компьютеры и комплектующие к ним; карандаши электронные (элементы дисплеев); мониторы (компьютерное оборудование); процессоры (центральные блоки обработки информации); клавиатура для компьютеров; передатчики (дистанционная связь); программы для компьютеров, в том числе игровые; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); оборудование для обработки информации и компьютеры и комплектующие к ним; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; радиоприемники для транспортных средств; видеокамеры; карты с магнитным кодом; дискеты; диски счетные; компакт-диски (аудио-видео); компакт кассеты (аудио-видео); кассеты для фотопластинок” противопоставленных знаков (2, 3, 5, 9, 15, 18, 44), товарам «программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; телефонные аппараты, в том числе мобильные, видеотелефоны; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, в том числе переводчики; публикации электронные (загружаемые); средства обучения аудиовизуальные; компьютеры; компьютеры портативные; интерфейсы [компьютеры]; мониторы [компьютерное оборудование]; проигрыватели; видеотелефоны» противопоставленного товарного знака [4].

Кроме того, товары 09 класса МКТУ «записанное компьютерное программное обеспечение; загружаемые мобильные приложения; компьютерные программы [загружаемое программное обеспечение]» однородны услугам 42 класса МКТУ

«разработка, инсталляция, модернизация, обслуживание техническое программного обеспечения; составление программ для компьютеров» противопоставленных товарных знаков [6, 7], так как сопоставляемые товары и услуги имеют один источник происхождения в силу специфики функционирования компьютерных программ. Противопоставленные товарные знаки [16-17] содержат в перечне услуги программирования 42 класса МКТУ, которым однородны компьютерные программы в перечне оспариваемого товарного знака.

Что касается противопоставления товарного знака [1], который признан общеизвестным 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»*, то в данном случае товары оспариваемого товарного знака *«Записанное компьютерное программное обеспечение; компьютерные программы [загружаемое программное обеспечение]; загружаемые прикладные компьютерные программы»* следует признать сопутствующими оказанию услуг торговли через интернет, а, следовательно, ассоциирующимися с тем же источником происхождения, что и общеизвестный товарный знак.

Таким образом, установлена однородность товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5-7, 9, 15-18, 44, 45], ввиду совпадения по признакам родовой принадлежности, назначению, взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Кроме того, являются неоднородными противопоставленные товарные знаки [10] (охраняются для услуг 35, 36, 39 классов МКТУ), [8] (охраняется для товаров 28 класса МКТУ), [11, 12] (охраняются услуг 35, 39 классов МКТУ), [13] (охраняется для товаров и услуг 07, 35, 39 классов МКТУ), [14] (охраняется для товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 классов МКТУ), [19] (охраняется для неоднородных услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, отсутствуют услуги разработки программного обеспечения), [20] (охраняется для неоднородных товаров 20, 22, 26, 28 классов

МКТУ), [21] (охраняется для неоднородных товаров 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28 классов МКТУ), [26] (охраняется для услуг 35, 39 классов МКТУ), [39] (охраняется для товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ), [40] (охраняется для неоднородных товаров 32 класса МКТУ), [43] (охраняется для неоднородных услуг 35, 43 классов МКТУ), так как перечисленные позиции перечней не содержат компьютерного оборудования, программного обеспечения и устройств накопления энергии.

Таким образом, сопоставляемые товары и услуги, перечисленные в перечнях указанных противопоставлений [8, 10-14, 19-21, 26, 39, 40, 43] и в перечне оспариваемого товарного знака, являются неоднородными друг другу.

Что касается противопоставлений [8, 10-14, 19-21, 26, 39, 40, 43], то сходство до степени смешения не может быть установлено за счет отсутствия однородности сравниваемых товаров и услуг, а в отношении противопоставлений [16, 17], отсутствуют признаки сходства, поэтому с перечисленными товарными знаками не достигнута совокупность обстоятельств, необходимых и достаточных для вывода о вероятности смешения обозначений.

Вместе с тем, учитывая установленное выше сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-15, 18-21, 43-45], а также высокую степень однородности, а в части тождество сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ с товарами и услугами 09, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5-7, 9, 15-18, 44, 45], имеются основания для вывода о вероятности смешения с противопоставлениями [1, 2, 3, 4, 5-7, 9, 15, 18, 44, 45].

Коллегией дополнительно оценены доказательства, которые были представлены лицом, подавшим возражение, в качестве иллюстрации необходимости применения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума №10).

В соответствии с положениями пункта 162 Постановления Пленума №10 определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения,

необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Коллегией принята во внимание принадлежность лицу, подавшему возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «OZON» путем прибавления к нему дополнительных словесных элементов. При этом такие товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ, то есть действуют в отношении аналогичного объема правовой охраны.

Что касается объемов использования, то лицом, подавшим возражение, приведены сведения о том, что слово «OZON» - название старейшего в России интернет-магазина, основанного в 1998 году, ставшего пионером на зарождающемся рынке электронной коммерции. С 2001 г. администратором доменного имени ozon.ru, которое адресуется к сайту и сегодня, является обратившееся лицо. На протяжении длительного периода времени (более 20 лет) используется обозначение «OZON» для индивидуализации как одноименного маркетплейса, так и многочисленных известных сервисов. Например: «OzonTravel» – сервис для покупки авиа и ж/д билетов, бронирования отелей; «OzonFresh» – сервис экспресс-доставки продуктов питания; «OzonJob» - сервис для быстрого поиска подработки на объектах «Ozon»: складах, курьерских процессах и в пунктах выдачи заказов (ПВЗ); «OzonБанк» - крупный российский банк, занимает 1 место по объёму онлайн-платежей в России.

Данные сведения увеличивают вероятность смешения сравниваемых обозначений в категории программ компьютерных, так как услуги маркетплейса оказываются непосредственно посредством сайта и мобильного приложения с одноименным названием «OZON», поэтому дополнительно учтены коллегией.

По совокупности установленных обстоятельств коллегия пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1597399 не соответствует требованиям пункта 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ правомерности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1597399 с точки зрения соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Применение данного основания оспаривания связано с возможностью ассоциирования оспариваемого знака с иным производителем товаров или лицом, оказывающим услуги, а именно, с лицом, подавшим возражение.

Анализ представленных с возражением доводов и документов показал следующее.

Согласно исследованию от 23.07.2024, проведенному АО «ВЦИОМ» в феврале-апреле 2024 года об уровне известности обозначения «  » установлено, что при выборке 2000 человек, 95-ти % опрошенных знакомо исследуемое обозначение как средство индивидуализации услуг интернет-магазинов, 83% - знакомо для мобильных приложений для покупки товаров, 73% для услуг доставки. Также исследована узнаваемость в отношении оборудования медицинского, услуг автосервисов, прачечных, стоматологических клиник, клининговых услуг, однако для перечисленных областей деятельности узнаваемость обозначения «  » составила менее 5% респондентов.

Отвечая на вопрос о длительности знакомства с исследуемым обозначением в качестве названия интернет-магазина, 38% опрошенных соотнесли его с периодом 2014-2019 гг., 36% - с 2020-2022 годами, 10 % - с 2009-2013 годами, 6% - с 2023-2024 годами.

Кроме того, обратившееся лицо по тексту возражения приводит сведения о показателях включения в рейтинги различных компаний.

Так, согласно результатам, полученным исследовательским агентством «DATA insight», специализирующимся на рынке электронной коммерции, «OZON» с 2016 года занимает лидирующие позиции в рейтинге «ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов». Рейтинг «DATA insight» подтверждает стремительный рост : в 2016-2017 гг. OZON занимал 7-е место в рейтинге, в 2018 – 4-е место, в 2019 – 3-е место, а в 2020-2024 гг.– 2-е место .

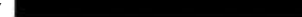
Согласно сайту «top20brands.ru» - «любимые бренды россиян», то «OZON» с 2019 года занимает первое место в рейтинге.

Обстоятельства лидирования обозначения «  » в рейтингах любимых товаров и узнаваемости «  », в том числе как названия мобильного приложения, свидетельствует об узнаваемости этого обозначения потребителям. Приведенные доказательства узнаваемости касаются только мобильных приложений, в то время опрос узнаваемости в сопоставлении с дистанционными устройствами, радио-устройствами, аккумуляторами, присутствующими в перечне оспариваемого товарного знака, не проводился.

В части восприятия исследуемого обозначения относительно компьютерных программ на 2023 год, то исследование не содержит ретроспективного вопроса, а вопросы о давности знакомства с обозначением касаются исключительно услуг интернет-магазина, то есть услуг торговли 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса



необходимо доказать, что оспариваемый знак «  » по международной регистрации №1597399 ошибочно воспринимается потребителями

как средство индивидуализации обратившегося лица, в то время как такое исследование не проводилось или не представлено в материалы дела.

Применение нормы пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отличие от нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, требует доказательств фактического смешения обозначений потребителями, в то время как установление обстоятельств вероятности смешения недостаточно для ее применения.

Учитывая изложенное, норма пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не подлежит применению в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых предоставлена охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1597399, так как не доказана способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ.

Ряд представленных сведений не может быть учтен коллегией по следующим причинам.

В отношении доводов о рейтинге ведущих мировых маркетплейсов, составленном компанией «Webretailer», а также о данных «Медиаскоп» относительно посещаемости маркетплейса «OZON», коллегия отмечает отсутствие документального подтверждения, а интернет-ссылки, которые иллюстрируют приведенную информацию, позволяют открыть официальный сайт учреждения, не перемещая на страницы с результатами исследования («Медиаскоп»), сведения представлены на иностранном языке, а перевод, заверенный переводчиком не представлен (www.webretailer.com/marketplaces-worldwide/online-marketplaces/).

Кроме того, обратившимся лицом представлена сводная таблица о местах в рейтингах, полученных наградах в номинациях конкурсов, которая, однако, не подтверждена первоисточниками, поэтому не может быть учтена в качестве доказательств по делу.

Перечисленные доводы в данной связи являются декларативными, так как не подтверждены приложенными документами (дипломами, исследованиями, рейтингами, наградами).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2026, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1597399 недействительным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ «Driving recorder; battery for vehicles; charging station for electric vehicles; equipment for communication network; computer software, recorded; mobile software applications, downloadable; computer programs [downloadable software]; USB flash drives; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; global positioning system [GPS] apparatus (Видеорегистраторы; аккумуляторные батареи для транспортных средств; зарядные станции для электромобилей; оборудование для сетей связи; записанное компьютерное программное обеспечение; загружаемые мобильные приложения; компьютерные программы [загружаемое программное обеспечение]; USB-накопители; навигационные приборы для транспортных средств [бортовые компьютеры]; аппаратура глобальной системы позиционирования [GPS])».