

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее — Правила ППС), рассмотрела заявление от 26.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Россия (далее — Заявитель, Компания ЯНДЕКС) о признании словесного обозначения «Яndex» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Яndex» выполнено буквами кириллического и латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.02.2007 о признании обозначения «Яndex» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2002 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных (для третьих лиц)» и услуг 38 класса МКТУ: «почта электронная».

В подтверждение общеизвестности обозначения «Яndex» Заявителем представлены следующие документальные сведения:

- Изображение заявляемого обозначения [1];
- Копия результатов автоматизированного поиска в АС «Товарные знаки РФ» по заказу №75391-07 от 17.08.2006 [2];
- Распечатки из Интернет о истории создания и развития обозначения Яndex[3];
- Копия вкладыша к коробочному продукту Яndex.Site[4];

-Копии рекламных буклетов с обозначением Яндекс за 1997-1998 годы [5];

-Распечатка публикации «В русский Web запущена новая поисковая машина», «ComputerWorld Россия» №37 за 07.10.1997 [6];

-Образец сертификата на право размещения рекламы [7];

-Распечатка фотографий о проведении «Праздник Яндекс» [8];

-Копия свидетельства о регистрации ООО «ЯНДЕКС» [9];

-Распечатка из Интернет «Новогоднее обращение Народа России к Президенту» [10];

-Копия статьи «Команда с «ненулевой суммой» «Как создавался «Яндекс», журнал «Эксперт», №25 (519), 2006 г. [11];

-Компакт-диск с записями выпусков новостей и Интернет-конференции президента В.В.Путина. [12];

-Копии статей из газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» [13];

-Копии бланков, визиток, рекламных материалов, фотографии вывесок с использованием обозначения «Яндекс» [14];

-Распечатка из Интернет статистических данных посещаемости портала www.yandex.ru [15];

-Распечатка из Интернет «Яндекс. Наши клиенты» [16];

-Копия отчета «Ежеквартальное исследование Интернет-аудитории России I квартал 2000 г.» Группа компаний КОМКОН [17];

-Копия отчета «Ежеквартальное исследование российской аудитории интернета, II квартал 2000 г.» Группа компаний КОМКОН [18];

-Копия отчета «Ежеквартальное исследование российской аудитории интернета, III квартал 2000 г.» Группа компаний КОМКОН [19];

-Копия отчета «Ежеквартальное исследование российской аудитории интернета, IV квартал 2000 г.» Группа компаний КОМКОН [20];

-Копия отчета группы компаний КОМКОН WebVector, Выпуск №11, 2001 г. [21];

-Копия отчета «Ежеквартальное исследование российской Интернет-аудитории», КОМКОН, Выпуск №14, 2002г. [22];

-Распечатка из Интернет «Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн. человек», «Наиболее популярные Интернет-ресурсы в 4-м квартале 2002 года» [23];

-Распечатка данных по статистике доступа [24];

-Распечатка «Статистика доступа на сайт Yandex (yandex.ru) (1998-2001)» [25];

-Распечатка из Интернет «Количество ежедневных запросов к поисковой машине Яндекс превысило 2 миллиона» [26];

-Распечатка «Бренды российского Интернета. (По данным репрезентативного опроса населения от 21-22 июня 2003 года)», Фонд «Общественное мнение» [27];

-Копия «Отчет о работе сайта www.yandex.ru», SpyLog, июнь-август 2002г. [28];

-Бухгалтерская справка об объемах реализации услуг [29];

-Фотоотчет об использовании обозначения «Яндекс» в наружной рекламе [30];

-Копии публикаций в печатных изданиях рекламы обозначения «Яндекс», 2001-2002 гг. [31];

-Компакт-диск с записями телевизионной рекламы[32];

-Фотографии сувенирной рекламной продукции с обозначением «Яндекс» [33];

-Бухгалтерская справка о расходах на рекламу [34];

-«100 крупнейших рекламодателей в прессе». «Индустрия рекламы», №9(11) / мая 2002, №13(15)/июль 2002 [35];

-«Крупнейшие рекламодатели, май' 2002», «Известия», 24.06.2002. [36];

-Копии архивных скриншотов сайта за 2000 год [37];

-Распечатка из Интернет интервью с Владимиром Познером [38];

-Копия отчет рекламного отдела заявителя о проведенных мероприятиях за 2000 г. [39];

-Копия приглашения на финал I Кубка Яндекс, 2001 г. [40];

-Копия подборки материалов в СМИ, посвященных первому открытому кубку России по поиску в Интернете, агентство «Михайлов и Партнеры», группа развития общественных связей, 2001 г. [41];

-Образец Почетной грамоты «Пятый Кубок России по поиску в Интернете» [42];

-Копия «Благодарность за помощь в организации и проведении Студенческого фестиваля рекламы Miracle 2001» [43];

-Копия «Диплома за информационную поддержку и помощь в организации и проведения фестиваля «Экзотика-2001» [44];

-Копия Договора с ОАО «Общественное Российское Телевидение» о рекламном спонсорстве в первом цикле передач «Последний герой», 12.11.2001г. [45];

-Копия благодарственного письма рекламного агентства «TVIN-BTL» за поддержку шоу «Ночь пожирателей рекламы», 06.06.2002г. [46];

-Копии афиш, плакатов, рекламы с использованием обозначения «Яндекс» [47];

-Распечатки из Интернет о семинарах «Рекламные возможности Яндекс» [48];

-Образец Диплома Слушателя практического семинара «Рекламные возможности Яндекса» и Сертификата специалиста по Интернет-рекламе [50];

-Копия обложки и статьи «Цели и результаты программы научных стипендий Яндекса» из книги «Интернет-математика 2005», «Яндекс», Москва, 2005 [51];

-Фотоотчет «Поддержка мероприятий 2005» [52];

-Копии статей с упоминанием обозначения «Яндекс» из печатной прессы, 1997-2001 [53];

-Копия «Аналитический отчет «Информационная активность компаний, занимающихся Интернет-бизнесом», агентство «Михайлов и Партнеры», апрель 2001 г. [54];

-Копия диплома ежегодной премии «Золотая паутина» за 1997 год за 3-е место в номинации «Лучший программный продукт» [55];

-Копия Диплома за первое место в конкурсе «Бизнес-сайт '99» [56];

-Копии страниц «Национальная Интел Интернет премия, 1 марта 2001 года, номинанты» [57];

-Копия Сертификата «Мир ПК» «Лучший продукт 2001 года» [58];

-Копия Диплома «PC Magazine» «Продукт года 2001» [59];

-Копия статьи «Лучшие из лучших», PC Magazine, № 1 (115), январь 2001 [60];

-Копии статей «Топ-10 интернет-ресурсов январь 2002», «Топ-10 интернет-ресурсов апрель 2002», «Топ-10 интернет-ресурсов май 2002», «Известия» [61];

-Копия диплома «Титул «Супербренд» [62];

-Копия статьи «Супербренды российского рынка потребительских товаров» и «Супербренды межкорпоративного бизнеса России», «Индустрия рекламы», №15 (90) / август 2005г. [63];

-Аналитический отчет «Известность знака обслуживания «Яndex» [64].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.12.2007, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

-Письмо ЗАО «Комптек Интернешнл» о создании обозначения «Яndex» и компании ЯНДЕКС [65];

-Письмо-справка ООО «ЯНДЕКС» о количестве зарегистрированных почтовых ящиков с 2000 по 2003 год. [66];

- Письмо-справка ООО «ЯНДЕКС» о количестве посетителей и показах страниц за период с 2000 по 2003 год. [67].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления о признании словесного обозначения «Яndex» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.02.2007 ввиду следующего.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты 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), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее— Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (далее — Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного

лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции, и использующиеся для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19² Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

Пунктом 2.1 Правил ППС определено, что заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, подается лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 26.02.2007, показал следующее.

Обозначение, для которого испрашивается статус общеизвестного обозначения на территории Российской Федерации, представляет собой слово «Яndex», выполненное стандартным шрифтом, с использованием начальной заглавной буквы «Я» кириллического алфавита и последующих букв «ndex» латинского алфавита. Статус общеизвестного товарного знака испрашивается обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ «поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных (для третьих лиц)» и услуг 38 класса МКТУ «почта электронная».

В качестве исторической справки заявитель указал, что разработка технологий поисковой системы, легших впоследствии в основу продуктов под обозначением «Яndex», началась в 1990 году с разработки поискового программного обеспечения. Летом 1996 года разработчики поисковой системы выпустили первые продукты под обозначением «Яndex»: Яndex.Site и Яndex.Dict, которые были анонсированы 18 октября 1996 года на выставке Netcom'96. 25 сентября 1997 года на выставке Softool была официально анонсирована, и осенью 1997 года в сети Интернет на сайте <http://www.yandex.ru> была открыта глобальная поисковая машина под обозначением «Яndex».

В сентябре 2000 года была образована компания ООО "ЯНДЕКС" в которую перешли все права на обозначение «Яndex» и домен Yandex.ru, а также на поисковую технологию «Яndex» и семейство одноименных программных продуктов.

В 2001 году "ЯНДЕКС" стал лауреатом Национальной Интел Интернет Премии, а летом 2001 года - вышел на первое место в российской части Интернета по объему аудитории, согласно данным исследовательских компаний «Комкон-2» и «Гэллап Медиа».

В 2003 году поисковая система Yandex.Site была запущена на официальном сайте Президента России.

Обозначение Yandex используется заявителем на веб-сайтах заявителя в Интернет, на бланках, визитках, вывеске, в рекламе, на сопутствующей рекламной продукции. Примеры использования товарного знака приведены в Приложениях [3] – [5], [7], [8], [12], [14], [30] – [33], [37], [39], [42], [47], [49] – [51].

Согласно приведенным в приложениях [17] – [22] отчетам Группы компаний КОМКОН о ежеквартальных исследованиях Интернет аудитории России, в первом квартале 2000 года поисковая система под обозначением «Yandex» была известна 38,5 % и использовалась 28,5% общероссийской аудитории Интернет. Во втором квартале 2000 года, поисковая система под обозначением «Yandex» стала известна уже 46,1% аудитории, а в третьем квартале известность «Yandex» выросла до 48,1 %. К концу 2000 года поисковая система под обозначением «Yandex» была известна 54,3% всероссийской аудитории Интернет, и использовалась 38,9%. К ноябрю 2002 года, доля пользователей услуг поисковой системы под обозначением «Yandex» в России выросла до 70,9%. Количество ежедневных запросов к поисковой системе под обозначением «Yandex» превысило 2 миллиона.

Поисковые продукты «Yandex» используются на сотнях сайтов интернета, в том числе на Официальном сайте Президента России, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, РИА Новости, «Московские Новости», «Российская газета», Фонда «Общественное мнение», газеты «Ведомости», издательского дома «Секрет Фирмы», «Альфа-Банк», банка «Возрождение», Финансовой Корпорации «Уралсиб», МТС, Билайн.

По приведенным в приложении [27] данным репрезентативного опроса Фонда «Общественное мнение», в 2003 году первое место на российском интернет-рынке по посещаемости принадлежит portalу «Yandex». Также на первом месте обозначение «Yandex» было и по «популярности бренда».

Согласно приведенному в приложении [28] отчету независимой компании SpyLOG о работе сайта www.yandex.ru, количество посещений пользователями сайта за июнь – август 2002 года составило почти 70 миллионов, при этом пользователями было просмотрено более 300 миллионов страниц сайтов заявителя. Сайты заявителя посещало более 1,5 миллиона различных пользователей еженедельно, и почти 4 миллиона различных пользователей ежемесячно.

Объем реализации услуг Заявителя по состоянию на 2001 год превысил 20 миллионов рублей, а в 2002 году выросли до почти 45 миллионов рублей.

Обозначение «Яndex» широко рекламировалось Заявителем, в том числе в средствах массовой информации, в уличной рекламе, на телевидении, при спонсировании различных спортивных и культурно-просветительных мероприятий (Всемирные Юношеские Игры в Москве, Открытые Кубки России по поиску в Интернете, студенческий фестиваль рекламы Miracle, фестиваль «Экзотика-2001», шоу «Ночь пожирателей рекламы», концерты Пласидо Доминго, Хосе Каррераса, Пола Маккартни, Роллинг Стоунс, Дешеш Моуд, Патрисии Каас, фестивали «Золотая Маска», Пасхальный фестиваль, XXVII Московский международный кинофестиваль). Согласно бухгалтерской справки [34] расходы заявителя на рекламу составляли в 2004 году -20 409 577 руб., а в 2005 году – 75 004 158 руб. По данным журнала «Индустрия рекламы» (приложение [35]) и газеты «Известия» (приложение [36]) ООО «ЯНДЕКС» входит в число крупнейших рекламодателей.

Согласно приведенному в приложении [53] отчету агентства «Михайлов и партнеры», проанализировавшего материалы, опубликованные в 2001 году в общероссийских и региональных печатных и электронных средствах массовой информации, из общего объема проанализированных публикаций 331 статья обозначение «Яndex» упоминалось в 106 статьях.

В 1998 году семейство продуктов полнотекстовой индексации и поиска под обозначением «Яndex» заняло 3-е место в номинации «Лучший

программный продукт». В том же 1998 году сайт yandex.ru признан лучшим в номинации "Информационно-справочный сайт" на конкурсе "Бизнес-Сайт '98".

В 1998 и 1999 годах веб-сайт yandex.ru признан лучшим в номинации "Справочно-информационный сайт" на конкурсе "Бизнес-Сайт '99", а в 2000 году получил Диплом фестиваля «Интернить-2000».

В 2001 году сайт yandex.ru стал лауреатом Национальной Интел Интернет Премии, получив призы в номинациях за лучший сайт в области «Сетевые сервисы», в области «Рубрикаторы, поисковые системы, каталоги товаров и услуг», а также Гран-при Российской академии Интернета, Специальный приз прессы, Веб Выбирает Вас (результат общего голосования пользователей Рунета).

Поисковая система под обозначением «Яndex» получила Сертификат «Лучший продукт 2001 года» издательства «Открытые системы» в номинации «Справочная служба Рунета», а веб-узел yandex.ru награжден Дипломом «PC Magazine» как «Продукт Года» и включен в перечень «Лучших из лучших продуктов».

В 2005 году обозначение «Яndex» получило титул «Супербрэнд» в обеих номинациях как «Супербрэнд российского рынка потребительских товаров» и как «Супербрэнд межкорпоративного бизнеса России» (Приложение [62]).

Широкая известность обозначения «Яndex» подтверждается результатами социологического опроса общественного мнения, который был проведен среди потребителей России.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2004 году, обозначение «Яndex» известно 89,9% потребителей. При этом, абсолютное большинство потребителей, которые знают обозначение Яndex, правильно отождествляют его с теми услугами, которые им маркируются, а именно: «поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных» (93,1%), «Электронная почта» (56,7%).

Принимая во внимание, что опрос был проведен в мае 2004 года, его результаты показывают, что 49,3% респондентов из числа знакомых с обозначением Yandex знают, что этим знаком маркированы указанные выше услуги 35 и 38 классов МКТУ от 4 лет и дольше. 73% опрошенных известно, что указанное обозначение принадлежит ООО «ЯНДЕКС».

По результатам проверки заявленного обозначения на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не выявлено оснований, препятствующих признанию указанного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, по результатам проведенного анализа представленных фактических данных можно сделать вывод об общеизвестности на 01.01.2002 на территории Российской Федерации заявленного обозначения «Yandex», используемого Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», в отношении услуг 35 класса МКТУ: «поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных (для третьих лиц)» и услуг 38 класса МКТУ: «почта электронная».

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом и Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.02.2007 и признать заявленное обозначение «Yandex» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя компании Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», в отношении услуг 35 класса МКТУ: «поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных (для третьих лиц)» и услуг 38 класса МКТУ: «почта электронная».