

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.01.2016 возражение компании Йелп Инк.(Yelp Inc.), Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503535, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **Yelp.ru** по заявке №2012712779 с приоритетом от 20.04.2012 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.01.2014 за №503535 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ на имя Контакт Ист Холдинг АБ, Швеция (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрирован словесный товарный знак в виде слова «Yelp», в переводе с английского языка означающего «визг» и неохраняемой части «ru».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №503535 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 8 и 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак нарушает право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, исключительные права на которое возникли задолго до даты приоритета оспариваемого знака, а именно 03.09.2004, поскольку его

охраноспособная часть YELP является тождественной произвольной части фирменного наименования Йелп Инк.(Yelp Inc.);

- область деятельности, в отношении которой используется фирменное наименование, тесно пересекается с товарами и услугами 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- в широком, обывательском представлении YELP – это известный городской путеводитель, позволяющий узнать обо всех находящихся поблизости магазинах, клиниках, музеях, парикмахерских, ресторанах, кинотеатрах и т.д., а также оставить свое мнение об этих заведениях;

- на дату образования компании запущенный его создателями Интернет сайт www.yelp.com был первым ресурсом, совместившим отзывы о локальных бизнесах и социальную сеть, данный домен был зарегистрирован 12 декабря 2003 г.;

- наибольшим рынком компании являются Соединенные Штаты Америки, а всего Yelp создал сайты для 111 стран (информация за 2013);

- когда в 2008 году появился магазин приложений для мобильных телефонов Appstore, компания Yelp Inc. запустила свое первое мобильное приложение под операционной системой iOS и вплоть до настоящего времени продолжает его развивать;

- по данным счетчика Google Analytics(бесплатного сервиса, предоставляемого компанией Google для учета детальной статистики посетителей веб-сайтов) ежемесячно онлайн-путеводитель YELP используют около 89 миллионов посетителей, причем это только через мобильные устройства;

- Yelp Inc. использует собственное уникальное программное обеспечение, при этом доступ к Yelp возможен через iPhone, Android и иные мобильные платформы и/или приложения;

- следовательно, фирменное наименование Yelp Inc. используется в отношении товаров и услуг, однородным товарам 9, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый знак способно вводить в заблуждение потребителя относительно источника происхождения товаров и услуг, так как зарегистрированный правообладателем сайт Yelp.ru воспроизводит в своей оригинальной части фирменное наименование лица, подавшего возражение, и название его главного Интернет проекта;

- российские потребители, которым известен сетевой ресурс Yelp.com, неизбежно будут ассоциировать обозначение Yelp.ru с американской компанией Yelp Inc. и воспринимать спорный знак как русскоязычный вариант сайта Yelp.com;

- согласно статье 10 bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- в данном случае действия правообладателя оспариваемого знака, являющегося прямым конкурентом компании Yelp Inc., должны быть приравнены к недобросовестной конкуренции;

- принимая во внимание недобросовестный характер регистрации № 503535, предоставление правовой охраны указанному знаку должно быть признано недействительным полностью, в том числе и для товаров и услуг 16 и 36 классов МКТУ, для которых фирменное наименование не использовалось.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №503535 недействительной в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих документов:

- сведения о заявках №№2015705760, 2015705761 [1];
- Первое свидетельство об учреждении компании с переводом на русский язык [2];
- распечатки с сайта www.yelp.com [3];
- информация об администраторе домена www.yelp.com по данным сервиса whois [4];

- Олег Якубенков. Growth Hacking истории. Про Yelp в цифрах [5];
- статистическая информация компании Google Analytics о посещениях сайта www.yelp.com российскими гражданами [6];
- данные аналитического сервиса Интернет-статистики [7];
- выборка материалов, содержащих упоминание Yelp в центральной и региональной российской прессе за 2005 – 2012 по данным сервиса public.ru [8];
- данные российской Википедии о Yelp, инструкции о том, как добавить отсутствующее предприятие в базу данных Yelp [9];
- распечатки с сайтов [10];
- словарные выписки в отношении yelp, yell, yellow pages [11];
- информация об администраторе домена www.yell.ru по данным сервиса whois [12];
- результаты поискового запроса по знаку yelp.ru в поисковой системе Google [13];
- публикации о компании Yelp Inc. после 20.04.2012 [14].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель и его представитель в заседании коллегии не участвовали и отзыва на возражение не представили.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (20.04.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак **Yelp.ru** по свидетельству №503535 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Одним из мотивов возражения является несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого знака, поскольку его охраняемая часть **Yelp** тождественна отличительной части фирменного наименования **Yelp Inc.**, используемого в отношении однородных товаров и услуг.

Из представленного в возражении свидетельства об учреждении компании **Yelp Inc.** [2] следует, что исключительное право на фирменное наименование возникло 3 сентября 2004 года. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение (компания

Yelp Inc., USA), получило право на фирменное наименование ранее даты (20.04.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «Yelp.ru» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием Yelp Inc., поскольку охраняемая часть оспариваемого знака тождественная оригинальной части фирменного наименования.

При этом следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании вышеуказанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Согласно представленным в возражении материалам [3, 6, 7, 10, 13] деятельность под фирменным наименованием Yelp Inc., осуществляемая лицом, подавшим возражение, связанная с предоставлением услуг он-лайн путеводителя по рынку магазинов, ресторанов, парикмахерских, музеев, кинотеатров, клиник и т.д., может быть соотнесена с услугами 35 класса МКТУ – «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]»; 38 класса МКТУ – «обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете»; 41 класса МКТУ – «информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми», указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак в отношении вышеуказанных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров и услуг, так как ассоциируется с известным сетевым ресурсом Yelp.com,

принадлежащим американской компании Yelp Inc., а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №503535.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Что касается возможного введения потребителя в заблуждение через ассоциации, обусловленные предшествующими знаниями об обозначении, то материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителями как товарный знак лица, подавшего возражение, которым маркируются товары и услуги, однородные товарам 09, 16 и услугам 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №503535.

В связи с указанным коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о недобросовестности действий правообладателя по регистрации оспариваемого знака на свое имя, то установление фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции относится к компетенции антимонопольного органа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503535 недействительным в отношении следующих услуг: 35 класса МКТУ – «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]», 38 класса МКТУ - «обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете»; 41 класса МКТУ – «информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми».