

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 28.12.2021, о признании комбинированного обозначения «циан» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2019 на имя ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД., Коста Варнали, 53, Лация, 2233, Никосия, Кипр (далее – заявитель), в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, а именно информации и контактов застройщиков и агентств недвижимости; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продвижение продаж объектов недвижимости для третьих лиц; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных, а именно сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных об объектах недвижимости и объявлений по объектам недвижимости; услуги по сравнению цен, а именно услуги по сравнению цен на рынке недвижимости», 36 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, а именно по вопросам выбора объектов недвижимости».

Заявленное обозначение «циан», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словом искусственного происхождения и выполнен стандартным рубленным шрифтом без засечек строчными буквами русского алфавита. С левой стороны от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крыши домика с трубой, из которой идет дым, причем дым выполнен в виде элемента инфографики, широко применяющегося в электронных картах для указания какой-либо точки на карте. Товарный знак выполнен в темно-синем цвете.

Для подтверждения общеизвестности обозначения Заявителем в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента были представлены следующие материалы:

- Сведения о серии товарных знаков №№407622, 389370, 628617, 628618, 607116, 619822, 628707, 796303 и заявленных на регистрацию обозначений №№2020756571, 2021736951, 2021736953 предназначенных для маркирования однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, принадлежащих Заявителю [1];

- Сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных, принадлежащих Заявителю [2];

- Справка регистратора доменных имен (ООО «Регистратор R01») и распечатка с сервиса whois с сайта национального регистратора доменных имен со сведениями о дате регистрации домена cian.ru (2001 год) [3];

- Копия свидетельства и его перевод на русский язык об учредителе Заявителя (ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД., Коста Варнали, 53, Лация, 2233, Никосия, Кипр) [4];

- Распечатка с главной страницы и правил пользования портала cian.ru [5];

- Распечатка с сайта Liveinternet.ru, рейтинг сайтов в категории «Недвижимость» [6];

- Распечатка интервью генерального директора ООО «Айриэлтор» в газете «Коммерсантъ» с сайта <https://www.kommersant.ru/doc/4284212> [7];

- Копии 177 договоров на размещение рекламы на портале cian.ru, заключенных в 2016-2017 гг. [8];
- Данные об объемах выручки за 2018-2019 гг. от размещения рекламы на портале cian.ru с разбивкой по регионам [9];
- Данные о количестве объявлений, размещенных пользователями на cian.ru по регионам [10];
- Копии отчетов пресс-офиса за 2021 г., с анализом всех упоминаний портала cian.ru в СМИ, включая копии статей, в которых он упоминался [11];
- Скриншоты рекламных роликов и баннеров за 2019-2021 гг., которые размещались на различных ресурсах в сети интернет (на сайтах социальных сетей Одноклассники, Вконтакте, в поисковиках Rambler, Яндекс, Google и на многих других ресурсах) [12];
- Диск с информацией, содержащей видеозаписи рекламных роликов за 2016-2021 гг. на телевидении [13];
- Копии эфирных справок выходов рекламы в 2019-2021 гг. [14];
- Информация, а именно фотографии, пресс-релизы и дипломы об участии в различных мероприятиях, посвященных продажам недвижимости за 2018-2021 гг. [15];
- Скриншоты с сайта «emis.ru» о видеороликах «Мы все проверяем лично» и «Говорящий кот» 2017-2018 гг. [16];
- Результаты социологического опроса, выполненного лабораторией социологической экспертизы Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук в отношении комбинированного обозначения «циан» [17];
- Протокол осмотра доказательств [18];
- Пояснительная записка лаборатории социологической экспертизы РАН к протоколу осмотра доказательств [19];
- Диск с информацией, содержащей подтверждение участия респондентов в социологическом опросе [20].

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 05.07.2022, принято решение о переносе даты коллегии в связи с предоставленным Заявителем ходатайством.

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 06.09.2022, Заявителем представлено ходатайство об изменении даты, с которой Заявитель просит признать обозначение «циан» общеизвестным товарным знаком, а именно 28 декабря 2021 г., а также, в порядке, установленном подпунктом 12 пункта 18 Административного регламента, представлено ходатайство о приобщении следующих дополнительных материалов:

- Копии дополнительных соглашений к лицензионным договорам о предоставлении права использования товарных знаков, связанный с доменным именем cian.ru [21];

- Распечатка сведений с сервиса Google Analytics [22];

- Скриншоты с сайта cian.ru со сведениями: о списке и контактах застройщиков и агентств недвижимости; разделов «Аренда», «Продажа», «Проверка недвижимости»; сведениями о тарифных планах, лицензионном соглашении и правилах пользования сайтом; главной страницы сайта cian.ru со сведениями об актуальном количестве объявлений; разделов «Оценка Циан», «Следить за изменением цены», «История объявлений в этом доме» [23];

- Справка об сервисах «Оценка Циан», «Аналитика для бизнеса» [24];

- Распечатка презентации сервиса «Циан.Ипотека» [25].

На заседании коллегии по рассмотрению заявления, состоявшемся 23.09.2022, в порядке, установленном подпунктом 12 пункта 18 Административного регламента, Заявитель представил следующие дополнительные материалы:

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Айриэлтор» [26];

- Копия выписки из торгового реестра компании ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД с переводом на русский язык [27];

- Копия выписки из торгового реестра компании МИМОНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД с переводом на русский язык [28].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (28.12.2021) 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.

Согласно заявлению, признание общеизвестным товарным знаком комбинированного обозначения «циан» испрашивается на имя Заявителя с 28.12.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, а именно информации и контактов застройщиков и агентств недвижимости; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продвижение продаж объектов недвижимости для третьих лиц; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных, а именно сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных об объектах недвижимости и объявлений по объектам недвижимости; услуги по сравнению цен, а именно услуги по сравнению цен на рынке недвижимости», 36 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, а именно по вопросам выбора объектов недвижимости».

Анализ материалов [1]-[20], [21]-[25], [26]-[28] показал следующее.

Из представленных материалов, следует, что портал «cian.ru» начал свою работу с 2001 года. У пользователей имеется возможность воспользоваться различными платными опциями для продвижения своих объявлений. Пользователями являются как простые собственники, так и риелторы и застройщики [22].

На портале размещается реклама различных застройщиков и агентств недвижимости, а также различные статьи, посвященные недвижимости, публикуются советы, оказываются различные услуги, в том числе по оценке недвижимости, посредничеству в ипотечном кредитовании. В 2015 году был запущен сервис «циан.Новостройки», ориентированный на подбор первичной недвижимости для покупателей, а в 2019 году на портале был запущен новый сервис по аренде, при котором портал берет на себя часть работы: прием звонков, скоринг потенциальных жильцов, помощь при заключении договора, страхование имущества.

Согласно представленным распечаткам [1], [2] Заявитель является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков со словесным элементом «циан», зарегистрированных в программах для ЭВМ и баз данных на территории Российской Федерации.

Из представленных материалов [3] администратором сайта «cian.ru» с 15.12.2016 является «ООО АЙРИЭЛТОР». Вместе с тем, заявителем представлены материалы по посещению данного портала [6], в то же время, на основании этих документов коллегия не может прийти к выводу, что у потребителя возникла устойчивая связь с Заявителем, поскольку на портале «cian.ru» нет никакой информации о Кипрской компании ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

Вместе с тем, согласно предоставленным договорам на размещение рекламы на портале «cian.ru» [8], компания «ООО АЙРИЭЛТОР» оказывала услуги в области рекламы, а не Заявитель. При этом, проанализировав представленные документы, коллегия не предоставляется возможным установить, проводилась ли реклама в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, маркированных заявленным обозначением «циан», поскольку данная информация отсутствует в представленных документах.

Помимо этого, заявителем предоставлены данные об объемах выручки с разбивкой по регионам [9] за период с 2016 г. по 1 пол. 2021 гг. за размещение объявлений о недвижимости, при этом коллегии не предоставляется возможным сопоставить эти данные с деятельностью заявителя, поскольку исходя из представленных данных, лицом, осуществлявшим коммерческую деятельность, является компания «ООО АЙРИЭЛТОР», а не Заявитель, в связи с чем эти материалы также не позволяют коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение у потребителя будет ассоциироваться с Заявителем.

В соответствии с представленными в материалы дела документами [8-10], [12-15], [23-25] фактическая деятельность Интернет-портала «циан», а также действия по его продвижению осуществляется посредством ООО «АЙРИЭЛТОР», из чего коллегия приходит к выводу о том, что потребители не ассоциируют заявленное обозначение с Заявителем.

Заявителем представлены материалы [10], о количестве объявлений, размещенных пользователями на портале «cian.ru» по регионам в период с 2016 по 1 пол. 2021 гг, между тем коллегии также не предоставляется возможным сопоставить эти данные с деятельностью заявителя, поскольку информация предоставлена относительно деятельности компании «ООО АЙРИЭЛТОР», а не Заявителя.

Согласно сведениям [11-12], реклама портала «cian.ru» широко размещалась на youtube-каналах известных блогеров (Лапенко, Юрий Дудь, Настя Ивлеева, ЧБД, Шастун, Стас Афанасьев, The люди, Roast Battle, Блеф, Академик, Осторожно, Собчак и др.). Несмотря на это, проанализировав представленные заявителем вышеуказанные материалы, коллегии не представляется возможным установить взаимосвязь с Заявителем, поскольку указанные видеоролики содержат ссылку на портал «cian.ru», но не содержат информации о конкретном заказчике данной рекламы.

Как следует из представленных материалов [13-14], компания «ООО АЙРИЭЛТОР» осуществляла рекламную кампанию на телевидении на таких каналах, как: Телеканал 2x2, Единый рекламный канал, МАТЧ ТВ, МУЗ ТВ, Петербург – 5 канал, Телекомпания Пятница, Россия 1, Телеканал REN-TV, Первый развлекательный СТС, Телеканал СТС LOVE, ТВ-3 Россия, ТНТ4, ТНТ, Ю-ТВ. В то же время, коллегия

отмечает, что представленные материалы не содержат сведений, позволяющих установить на указанную дату (28.12.2021) или в период, непосредственно предшествовавший этой дате, что заявленное обозначение «циан» приобрело признаки общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении определенных услуг, оказываемых Заявителем или по его заказу.

Вместе с тем, Заявителем предоставлена информация, а именно пресс-релизы, фотографии и дипломы об участии в различных мероприятиях, посвященных продажам недвижимости за 2018-2021 гг. [15] заявленное обозначение использовалось при участии в различных публичных мероприятиях, связанных с недвижимостью, при этом в предоставленных материалах не прослеживается четкой информации о Заявителе, как об организаторе или информационном партнере, в связи с чем коллегии не представляется возможным сделать однозначный вывод о их взаимосвязи с Заявителем.

Также, Заявителем предоставлены скриншоты с сайта «emis.ru» о видеороликах «Мы все проверяем лично» и «Говорящий кот» 2017-2018 гг. [16], однако, исходя из предоставленных материалов, коллегии не представляется возможным установить, что участником конкурса была Кипрская компания ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

Проанализировав предоставленные скриншоты с портала «cian.ru» со сведениями: о списке и контактах застройщиков и агентств недвижимости; разделов «Аренда», «Продажа», «Проверка недвижимости»; сведениями о тарифных планах, лицензионном соглашении и правилах пользования сайтом; главной страницы сайта «cian.ru» со сведениями об актуальном количестве объявлений; разделов «Оценка Циан», «Следить за изменением цены», «История объявлений в этом доме» [23]; справках о сервисах «Оценка Циан», «Аналитика для бизнеса» [24], а также сервис «Циан.Ипотека» [25] коллегией установлено, что на портале «cian.ru» присутствуют различные разделы, как платные, так и бесплатные сервисы, однако, коллегия не может прийти к однозначному выводу о степени известности данных услуг и сервисов, поскольку наличие данных сервисов на портале «cian.ru» без предоставления документальных сведений о географии и объемах их реализации не является достаточным основанием для признания заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком на имя Заявителя.

Кроме того, согласно информации с портала «cian.ru» [5], лицом, осуществляющим деятельность данного сайта является компания «ООО АЙРИЭЛТОР», а не Заявитель, в связи с чем коллегия не может сделать вывод о том, что у рядового потребителя данные сервисы будут ассоциироваться именно с Заявителем.

Таким образом, резюмируя совокупность представленных документов и сведений об известности обозначения «циан», коллегией установлено, что потребители знакомы с порталом, посвящённым недвижимости «cian.ru», пользуются его услугами, узнают о нем из рекламы. Однако позиционирование портала «cian.ru» на российском рынке как продукта Кипрской компании ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, не прослеживается из совокупности представленных материалов, поскольку из открытых источников российскому потребителю не предоставляется возможным ассоциировать Заявителя с лицом, оказывающим услуги.

Заявителем предоставлены результаты социологического опроса [17-20], выполненного лабораторией социологической экспертизы Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук в отношении комбинированного обозначения «ЦИАН» (товарный знак №796303 «ЦИАН») от 17.06.2021, согласно которым обозначение «ЦИАН» знакомо 91% опрошенных, 97% соотносят заявленные услуги 35, 36 классов МКТУ и заявленное обозначение, 77% респондентов идентифицировали компанию, реализующую услуги под тестируемым обозначением, назвав в качестве таковой Заявителя, а именно «Фастраннер Инвестментс Лимитед (Циан Технолджис Лтд)», 78% респондентов определили Заявителя как правообладателя заявленного обозначения.

Вместе с тем, вызывают обоснованные сомнения полученные в результате социологических опросов данные о знании потребителями лица, оказывающего услуги, поскольку, в анкетном вопросе №5, 20 (2019) (Как вы полагаете, какая компания из перечисленных предоставляет услуги под данным обозначением (товарный знак №796303 «ЦИАН») одним из вариантов был «Фастраннер Инвестментс Лимитед (Циан Технолджис Лтд)», в формулировке данного ответа изначально заложен желаемый результат, поскольку содержится тождественный словесный элемент, совпадающий с заявленным обозначением.

В этой связи следует констатировать, что результаты проведенного опроса не позволяют прийти к однозначному выводу о том, с каким лицом, на дату испрашиваемой общеизвестности, ассоциировалось заявленное обозначение «циан».

Из совокупности представленных материалов коллегия не может сделать однозначный вывод о том, с каким лицом ассоциируется обозначение «циан», поскольку на территории Российской Федерации хозяйственную деятельность ведет ООО «АЙРИЭЛТОР», и из совокупности всех представленных материалов не формируется представление о взаимосвязи заявленного обозначения с иностранной компанией Заявителя.

При анализе совокупности представленных материалов не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение «циан» в сознании российского потребителей связано исключительно с Заявителем (компания «ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») по смыслу пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

Таким образом, коллегия не может сделать вывод о том, что обозначение «циан» в результате интенсивного использования стало на 28.12.2021 широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении услуг Заявителя.

В связи с вышеизложенным, коллегия критически оценивает представленные материалы [1]-[20], [21]-[25], [26]-[28] и полагает, что они в своей совокупности и взаимосвязи не подтверждают интенсивного и длительного использования заявителем заявленного обозначения «циан» в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, а именно информации и контактов застройщиков и агентств недвижимости; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продвижение продаж объектов недвижимости для третьих лиц; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных, а именно сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных об объектах недвижимости и объявлений по объектам недвижимости; услуги по сравнению цен, а именно услуги по сравнению цен на рынке недвижимости», 36 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, а именно по вопросам выбора объектов недвижимости», а также не позволяют

установить на указанную дату (01.01.2019) или в период, непосредственно предшествовавший этой дате, что комбинированное обозначение «циан» приобрело признаки общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, на основании абзаца второго пункта 77 Административного регламента коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 28.12.2021, о признании комбинированного обозначения «циан» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 28.12.2021, в отношении услуг 35 класса «предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, а именно информации и контактов застройщиков и агентств недвижимости; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продвижение продаж объектов недвижимости для третьих лиц; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных, а именно сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных об объектах недвижимости и объявлений по объектам недвижимости; услуги по сравнению цен, а именно услуги по сравнению цен на рынке недвижимости», 36 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, а именно по вопросам выбора объектов недвижимости» на имя ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.