

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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) рассмотрела поступившее 29.04.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Яндекс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361580, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак **мобильная «афиша»** по заявке № 2008708814 с приоритетом от 25.03.2008 зарегистрирован 09.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 361580 на имя ООО «Компания Афиша», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 25.03.2028.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, выполненных стандартным шрифтом, печатными строчными буквами русского алфавита.

В поступившем 29.04.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 361580 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 1 (2), 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 29.04.2020, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и характеризует часть товаров и услуг, для которых он зарегистрирован;
- в возражении приведены ссылки на нормативно-правовые источники, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., судебную практику (дела № СИП-691/2018, СИП-750/2019, СИП-843/2019, СИП-34/2017, СИП-350/2019, СИП-741/2018, СИП-324/2019, СИП-415/2016, СИП-547/2014, СИП-548/2014 и т.д.);
- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и прямо характеризует часть товаров и услуг (указывает на их вид и назначение), для которых он зарегистрирован, а именно: товары 16 класса МКТУ «альбомы; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; картинки; каталоги; книги; книги записей; материалы графические печатные; обложки; периодика; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные», услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных», услуги 38 класса МКТУ «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с

использованием компьютера; телеконференции [Интернет]», услуги 41 класса МКТУ «издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; представления театральные; производство видеофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечения; шоу-программы», услуги 42 класса МКТУ «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров». Данный вывод основан на отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака в силу его семантического значения, на результатах социологического исследования, на использовании оспариваемого товарного знака различными производителями;

- доминирующий словесный элемент «афиша» оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение вышеуказанных товаров и услуг в силу своего описательного характера;

- согласно словарям слово «афиша» означает: «объявление о спектакле, концерте, лекции, кинофильме, всякого рода объявление, объявление о театральных зрелищах, рекламное листовое издание; объявление на бумаге о каком-либо зрелище, представлении»;

- использование обозначения «афиша» в указанном описательном значении, в том числе до 2008 года, подтверждается сведениями из сети Интернет (например, фотографии старых афиш);

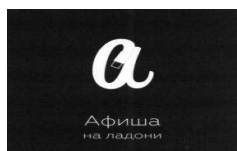
- с учетом современных тенденций информацию о предстоящих мероприятиях можно получить как в бумажной афише, так и в сети Интернет, включая мобильные приложения;

- обозначение «афиша» и на данный момент используется многими лицами для предоставления информации о мероприятиях в сети Интернет: мэрия Москвы (обозначение «Афиша - Мэр Москвы»), Большой театр – «Афиша - Большой театр», Метро Москвы – «Афиша Metro»: куда сходить в Москве на выходные, сервис KudaGo – «Афиша Москвы, Комсомольская правда – «Афиша Москва», Московский международный дом музыки, а также другими лицами;
- отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака также подтверждается фактом использования обозначения «афиша» многими производителями в отношении аналогичных товаров и услуг для указания на их вид и назначение, как на сегодняшний день, так и до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в заключении ИС РАН по результатам контент-анализа, специалисты пришли к выводам, что слово «афиша» широко и повсеместно употребляется потребителями и специалистами соответствующих отраслей как описательное, прямо характеризующее товары и услуги 09, 16,35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ в частности, товары и услуги, связанные с Интернетом, программным обеспечением, мобильными приложениями и программированием. В качестве видового наименования определенных товаров/услуг обозначение «афиша» применяется как минимум с 1990 г.;
- с учетом семантики слова «мобильная» «мобильная «афиша» означает: афишу, которую можно открыть на мобильном устройстве. Элемент «мобильная» оспариваемого товарного знака усиливает его описательность для товаров и услуг, связанных с электронными устройствами, Интернетом, программами и мобильными приложениями;
- тесная связь товаров и услуг, касающихся изданий о развлечениях и информировании о мероприятиях, с используемым для этих целей оборудованием, в том числе программным обеспечением, позволяет говорить о возможности восприятия словесного элемента «афиша» в качестве характеристики товаров и услуг, связанных с программным обеспечением и программированием, то есть обозначения, не обладающего различительной способностью;

- описательный характер элемента «афиша» в силу его указанной семантики также подтверждается Заключением Института лингвистических исследований РАН. Специалисты указывают, что слово «афиша» используется в русском языке в значениях «объявление о спектакле, концерте лекции»; «перечень спектаклей, выступлений, концертных номеров»; «ресурс в сети интернет», где представлена информация о расписании различных мероприятий;

- оспариваемый товарный знак не приобрел различительную способность вследствие его использования. Так, деятельность правообладателя является убыточной, компания не была лидером и теряет свои позиции на рынке;

- товарные знаки с элементом «афиша» зарегистрированы на разных, несвязанных между собой лиц в отношении товаров и услуг 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 классов



МКТУ: , товары 09, услуги 35, 41 классы МКТУ, свидетельство № 591114, приоритет от 29.09.2015, правообладатель: Ласеев Александр

Владимирович, г. Санкт-Петербург; , товары 16, услуги 35, 39, 40, 41, 42 классы МКТУ, свидетельство № 352692, приоритет от 07.12.2006, правообладатель: Акционерное общество "Издательский дом "С.-Петербургские

ведомости", Санкт-Петербург; , товары 16, услуги 35, 41 классов МКТУ, свидетельство № 206606, приоритет от 30.12.1998 (срок действия регистрации продлен до 30.12.2028), правообладатель: Акционерное общество "Коммерсантъ", Москва и т.д. Часть товарных знаков включают элемент «афиша» в

качестве неохраняемого элемента (например, , услуги 41 класса МКТУ, свидетельство № 727514, приоритет от 19.12.2018, правообладатель: Курланова Д.А., Москва, все слова – неохраняемые элементы);

- согласно отчету ВЦИОМ большинство опрошенных респондентов (97 %) связывают обозначение «АФИША» с каким-либо мероприятием или баннером об этом мероприятии. При этом респонденты считают, что обозначение «АФИША»

характеризует анонсы, рекламу, фильмы, услуги развлекательного характера, продажу билетов на мероприятия и т.д.;

- согласно заключению ИС РАН большинство опрошенных (84 %) посчитало, что оспариваемый товарный знак воспринимается как характеризующий товары и услуги. Причем ассоциации оспариваемого товарного знака с такими товарами и услугами как продажа билетов, развлечения, брошюры, реклама и т.д. вызваны с семантическим значением слова «афиша», в том числе на дату приоритета. Кроме того, у потребителей отсутствует ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и предложенными компаниями - производителями;

- оспариваемый товарный знак является общепринятым термином в сфере информационной, рекламной и издательской деятельности в отношении части товаров 16 класса МКТУ «альбомы; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; брошюры; буклеты» и т.п., услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; обзоры печати; обработка текста; редактирование рекламных текстов» и т.п., услуг 38 класса МКТУ «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение доступа к базам данных» и т.п., услуг 41 класса МКТУ «издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; мюзик-холлы; организация и проведение концертов; организация спортивных состязаний» и т.п., услуг 42 класса МКТУ «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения» и т.п. Данные товары и услуги связаны с информацией, ее передачей и представлением, а также с издательской деятельностью и рекламой. Данный вывод подтверждается данными печатных изданий, а также Заключениями ИС РАН;

- слово «афиша» толкуется в специализированных терминологических словарях, ГОСТах как термин, связанный с рекламной издательской деятельностью: «афиша» - объявление о действующих лицах драматического произведения; «афиша» - рекламное или справочное издание, оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки; «афиша» - одно из средств печатной рекламы в форме плаката или объявления большого формата и т.д.;

- оспариваемый товарный знак является ложным в отношении товаров 16 класса МКТУ «авторучки; блокноты; карандаши; карандаши автоматические; карты географические; конверты; коробки картонные или бумажные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; флаги [бумажные]; папки для документов», услуг 35 класса МКТУ «исследования в области бизнеса». Являясь описательным обозначением для товаров 16 класса МКТУ, связанных с афишами, печатными изданиями, расписаниями, объявлениями, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно товаров 16 класса МКТУ, не связанных с издательской деятельностью или не представляющих собой печатные издания в том или ином виде. Указывая на назначение услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, оспариваемый товарный знак является ложным и способными ввести потребителей в заблуждение в отношении иных услуг 35 класса МКТУ, не связанных с рекламной деятельностью и сбором статистических данных;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается использованием в своей экономической деятельности обозначения «Яндекс Афиша», а также в связи с оспариванием правообладателем товарного знака лица, подавшего возражение,

Яндекс Афиша

по свидетельству № 724232, приоритет от 17.06.2019 (товары 09, 16, услуги 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361580 в отношении товаров и услуг, указанных в возражении.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписка из открытого реестра ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству № 361580 – [1];
- словарные источники в отношении значения слова «афиша» – [2];
- таблица использования слова «афиша» с XIX века, составленная на основе сведений Национального корпуса русского языка, вместе с распечаткой в отношении слова «афиша» с сервиса Национального корпуса русского языка – [3];

- распечатки с Интернет-сайтов в отношении использования слова «афиша» до 2008 – [4];
- заключение Института лингвистических исследований РАН от 20 апреля 2020 г. – [5];
- заключение Института социологии РАН по результатам контент-анализа использования обозначения «афиша» от 24 декабря 2019 г. – [6];
- заключение Института социологии РАН по результатам информационно-аналитического обзора рынка от 20 апреля 2020 г. – [7];
- таблица использования обозначения «афиша» третьими лицами в сети Интернет вместе с распечатками с Интернет-сайтов таких третьих лиц – [8];
- распечатки с сервиса WHOIS в отношении третьих лиц, использующих обозначение «афиша» на принадлежащих им Интернет-сайтах – [9];
- отчет ВЦИОМ от 23 декабря 2019 г. – [10];
- заключение Института Социологии РАН по результатам социологического опроса от 20 апреля 2020 г. – [11];
- доказательства использования обозначения «Яндекс Афиша» – [12];
- возражение ООО «Компания Афиша» против товарного знака по свидетельству № 724232 от 23 сентября 2019 г. – [13];
- возражение ООО «Компания Афиша» против товарного знака № 724232 от 10 февраля 2020 г. – [14];
- источники, подтверждающие использование слова «афиша» в качестве общепринятого термина – [15].

Правообладатель был извещен в установленном порядке о поступившем возражении и представил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак применительно к товарам и услугам, указанным в перечне свидетельства, обладает различительной способностью и не характеризует их;
- согласно правоприменительной практике при оценке обозначения на описательность следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представления о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Необходимо

определить, не относится ли обозначение к характеристике товара, в отношении которого оно зарегистрировано. При этом в отношении одних товаров/услуг обозначение может быть описательным, в отношении других - фантазийным;

- правообладателем приведены выдержки из законодательства, судебной практики, информационных справок, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации;

- какого-либо анализа и обоснования наличия описательности оспариваемого товарного знака применительно к каждому товару/услуге не приведено;

- дополнительную фантазийность оспариваемому товарному знаку придает наличие кавычек в слове «афиша»;

- только слово «афиша» является прямым указанием на товар 16 класса МКТУ и именно применительно к нему используется разными производителями. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак содержит элемент «мобильная» и кавычки в слове «афиша», в связи с чем, он обладает фантазийным характером;

- требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса на предмет наличия у товарного знака различительной способности должен осуществляться применительно к обозначению в целом;

- правообладатель согласен, что до даты приоритета и в настоящее время слово «афиша» использовалось в словарном значении «объявление о мероприятии», «листовое издание» и использовалось исключительно как наименование товара применительно только к указанным объектам. Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ, связанные с рекламой, оспариваемый товарный знак не характеризует;

- все толкования слова «афиша» в значении «реклама» вторичны и могут быть получены только в результате рассуждения и домысливания;

- способ распространения информации о чем-либо, в том числе, о мероприятиях посредством сети Интернет, включая использование программного обеспечения, хранения данных или документов в электронных устройствах (9 и 39 классы МКТУ) не свидетельствует о тесной связи самого продукта «афиша» (да и любого другого) с оборудованием, либо с результатами деятельности программистов;

- обозначение «афиша» применительно к ресурсу в сети Интернет используется в качестве товарного знака правообладателем и известно широкому кругу

потребителей в силу длительного использования одноименного домена «afisha.ru» с 1998 года правообладателя;

- отсутствие описательности оспариваемого товарного знака следует из данных, приведенных в Заключении № 44-2020 Лаборатории социологической экспертизы, Заключении специалиста М.Е. Новичихиной;

- ни оспариваемый товарный знак, ни обозначение «афиша» не использовались, и не используются различными производителями для товаров и услуг;

- единственным лицом, также использующим обозначение «афиша», является лицо, подавшее возражение, которое включило его в состав своего доменного имени третьего уровня «afisha.yandex.ru». Данное действие было осуществлено в 2005 году, в связи с реализацией совместно с правообладателем в рамках заключенных договоров проекта по размещению контента правообладателя с его сайта «afisha.ru» и журнала «Афиша»;

- использование различными производителями в сети Интернет слова «афиша» в общеупотребительном значении не может рассматриваться, как наличие у них необходимости использовать его в гражданском обороте в качестве идентифицирующего указанные товары/услуги;

- слово «афиша» использовалось различными производителями исключительно в его словарном значении и только применительно к продукту «афиша», и не применялось к виду каких-либо товаров и услуг оспариваемого знака;

- само по себе употребление слов, даже если они зарегистрированы в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении;

- обозначение «афиша» не использовалось ни одним производителем для идентификации спорных товаров и услуг;

- обозначение «афиша» и обозначение «мобильная афиша» не являются терминами;

- социологические исследования не корректны, содержат ряд недостатков и неточностей (не подтверждена квалификация специалистов, не приведены языковые маркеры, выводы имеют голословный характер, доказательства являются неотнесимыми с точки зрения их содержания и т.д.);

- в связи с интенсивным использованием товарного знака, в том числе и в сети Интернет, оспариваемый знак обладает широкой известностью;
- правообладатель является владельцем домена afisha.ru и администратором сайта «афиша». На сайте осуществляется распространение информации о развлечениях, различных мероприятиях, публикуется реклама, фотографии, тексты и другая информация. Территория пользовательского охвата – вся территория России, что дает возможность ознакомиться с содержанием сайта и приобрести билеты. В 2017 году посещаемость сайта достигла 63 млн. человек. Правообладатель длительное время осуществляет реализацию билетов на сайте «afisha.ru», в том числе через мобильное приложение «мобильная «афиша»;
- применительно к позиции «реклама» товарный знак используется правообладателем для маркировки услуг, являясь как рекламодателем, так и рекламораспространителем;
- с учетом смыслового значения слова «афиша» - «листовое издание, подлежащее расклеиванию, содержащее информацию о событии», оспариваемый товарный знак не может вызвать каких-либо ложных ассоциаций. Предполагаемая ложная ассоциация относительно товаров и услуг не обладает признаками правдоподобности;
- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в его подаче. Лицо, подавшее возражение, оспаривает регистрацию по основаниям, направленным на защиту публичного интереса, в то время как преследует исключительно частный интерес. Довод о том, что правообладатель запрещает лицу, подавшему возражение, и другим производителям использовать слово «афиша» в качестве описательного, не соответствует действительности и ничем не подкреплён. Намерение использовать это обозначение в товарном знаке «Яндекс Афиша» в качестве охраняемого обозначения, идентифицирующего его товары и услуги, противоречит мотивам возражения.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие документы:

- заключение Новичихиной М.Е. – [16];
- сведения о регистрации домена «afisha.ru» (who is afisha.ru) – [17];

- архивные данные сайта «afisha.ru» с публикациями, фотографиями и т.д.– [18];
- данные Google Аналитика за 2019 г. по городам – [19];
- Данные Яндекс Радар – [20];
- данные Google Аналитика по пользователям – [21];
- информация по билетам – [22];
- договоры с сопроводительной документацией – [23];
- бонусная программа «Афиша Рестораны» – [24];
- отзыв на социологический опрос, проведенный с 16 марта по 10 апреля 2020, результаты которого используются в рамках Заключений № 43-2020 и № 44-2020 от 20 апреля 2020 (Левада-Центр) – [25].

От лица, подавшего возражение, были представлены пояснения на отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- часть представленных доводов повторяют доводы возражения;
- отсутствие различительной способности и описательный характер, а также терминологический характер (в сфере издательской, информационной и рекламной деятельности) оспариваемого товарного знака доказывается совокупностью обстоятельств и доказательств, а не только его повсеместным использованием разными производителями;
- доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является «афиша», который не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение вышеуказанных товаров и услуг в силу своего описательного характер;
- сервис «Яндекс Радар», согласно которому в наименовании первых 3 (трех) порталов содержится слово «Афиша»: Яндекс Афиша, Афиша и Киноафиша, свидетельствует о необходимости использования этого обозначения разными производителями аналогичных товаров и услуг;
- результаты представленных с возражением социологических опросов подтверждают, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и ассоциируется у обычных потребителей с видом товара или услугами разных производителей;
- представленные правообладателем материалы не являются надлежащими и не доказывают приобретение оспариваемым товарным знаком различительной

способности (исполнение договоров не представлено, в части документах невозможно определить дату и т.п.);

- являясь описательным для одной части товаров и услуг, оспариваемый товарный знак является ложным и способным ввести в заблуждение в отношении оставшейся части товаров и услуг;

- заключение лингвиста М.Е. Новочихиной не может приниматься во внимание, т.к. лицо, имеющее образование в сфере филологии, не имеет достаточной квалификации для того, чтобы делать выводы по вопросам права;

- отчет правообладателя по результатам социологического опроса АНО «Аналитический центр Юрия Левады» и заключение лингвиста М.Е. Новочихиной являются неотнормированными, необоснованными.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- документы, подтверждающие квалификацию специалистов-лингвистов – [26];
- отзыв ИС РАН от 04.09.2020 г. – [27];
- рецензия АНО «Левада Центр» от 18.12.2019 г. – [28];
- определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-591/2020 – [29];
- рецензия ИС РАН на Отчет АНО «Левада Центр» от 04.09.2020 г. – [30];
- сравнительные таблицы доказательств, представленных сторонами спора – [31];
- досудебная претензия о прекращении нарушения исключительных прав – [32].

От правообладателя были приобщены к материалам дела:

- договоры, платежные поручения и т.п. – [33];
- договор с ООО «Яндекс» – [34];
- письмо о сотруднице Кузнецовой О.Г. от АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» – [35];
- письмо и социологическое исследование АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» – [36].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 29.04.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.03.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе: 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующих товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), назначение.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса. Положения

подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Оспариваемый товарный знак **мобильная «афиша»** по свидетельству № 361580 с приоритетом от 25.03.2008 (срок действия регистрации до 25.03.2028) включает словесные элементы «афиша», «мобильная». Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ООО «Яндекс», которое с 2005 г. использует в своей хозяйственной деятельности обозначение «Яндекс Афиша» [12]. Кроме того, в Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело № СИП-591/2020 в связи с оспариванием правообладателем товарного знака «Яндекс Афиша» лица, подавшего возражение, по свидетельству № 724232. Кроме того, в материалах дела также имеется досудебная претензия о прекращении нарушения исключительных прав [32], предъявленная правообладателем. По совокупности имеющихся в деле доказательств лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в его подаче.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и характеризует часть товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, является общепринятым термином в информационной, издательской, рекламной деятельности, является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарям [2] элемент «афиша» в силу семантики означает: «объявление о спектакле, концерте, лекции, кинофильме, всякого рода объявление, объявление о театральных зрелищах, рекламное листовое издание; объявление на бумаге о каком-либо зрелище, представлении» и способен характеризовать такие товары как: «афиши; плакаты; вывески бумажные или картонные; бумага, картон и

изделия из них» и т.п., а также сопутствующие им в гражданском обороте услуги (например, «расклейка афиш»). Вместе с тем, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ «афиши, плакаты; вывески бумажные или картонные; щиты для афиш бумажные или картонные», услуги 35 класса МКТУ «расклейка афиш». В связи с чем, оспариваемый товарный знак прямо, без домысливания характеризует указанные товары и услуги, указывая на их вид, либо назначение. Прилагательное «Мобильная» ввиду своего лексического значения («портативная, способная перемещаться» и т.п.) относится к существительному «афиша», что предполагает восприятие товарного знака в качестве целостной конструкции.

В отношении остальных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ описательный характер оспариваемого товарного знака не прослеживается ввиду его фантазийного характера. Одних лишь данных [3,4] по упоминанию слова «Афиша» в русском языке, а также использованию обозначения «Яндекс Афиша» лицом, подавшим возражение, в своей деятельности [12] недостаточно для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и представляет собой описательную характеристику в отношении остальных товаров и услуг.

В связи с чем, есть основания считать, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ «афиши, плакаты; вывески бумажные или картонные; щиты для афиш бумажные или картонные», услуг 35 класса МКТУ «расклейка афиш» коллегия считает доказанным.

В отношении довода возражения, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в связи с использованием многими производителями обозначения «афиша», коллегия отмечает следующее.

В обоснование указанного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на данные заключения ИС РАН по результатам контент-анализа [6], заключение ИС РАН по обзору рынка [7], а также сайты сети Интернет [8,9] в отношении многих лиц: мэрия Москвы (обозначение «Афиша - Мэр Москвы»), Большой театр – «Афиша - Большой театр», Метро Москвы – «Афиша Metro»: куда сходить в Москве

на выходные, сервис KudaGo – «Афиша Москвы», Комсомольская правда – «Афиша Москва», Московский международный дом музыки. В представленных Интернет-сайтах разными лицами («Ивановское музыкальное училище», «Объединение фотоцентр», «Книжный клуб-магазин Гиперион» «PONOMINALU», «Город ПРИМА», Театр им. Моссовета, Омский государственный театр, Краснодарский театр юного зрителя, Нижегородский планетарий, Театр Эстрады, фонд Бельканто, Пензенский областной драмтеатр, Липецкий государственный академический театр, кинотеатр «Юбилейный», и т.д.), согласно которым слово «афиша» употребляется в качестве анонса, объявления о мероприятиях. Вместе с тем, в отсутствие иных фактических данных и доказательств, не представляется возможным прийти к выводу о том, что в результате широкого и длительного использования указанными в возражении лицами в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации, словесный элемент «АФИША» утратил различительную способность и не способен выполнять индивидуализирующую функцию в отношении товаров 09, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Представленная в возражении практика ведомства по регистрации товарных знаков со словесным элементом «афиша», в том числе неохраняемом, не приводит к иным выводам коллегии в силу независимого делопроизводства по каждому делу в отдельности.

В связи с чем, довод возражения об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака в связи с использованием многими производителями обозначения «афиша» является недоказанным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что словесный элемент «Афиша» обладает терминологическим характером коллегия отмечает следующее.

В обоснование данного довода представлены ссылки на Интернет-источники (Литературная энциклопедия. Под редакцией В.М. Фриче, А.В. Луначарского. 1929-1939 гг., [Электронный ресурс], <https://dic.academic.ru/>; Словарь стандартизованной терминологии по информации, библиотечному и издательскому делу. Москва. 2007 [Электронный ресурс], <https://pandia.ru/>; Краткий толковый словарь по полиграфии. 2010 [Электронный ресурс], <https://polygraphy.academic.ru/>, Словарь по рекламе.

2010 [Электронный ресурс], <https://advertising.academic.ru>), данные [15]: «Энциклопедия книжного дела», 1998 г.; статьи из Вестника МГПУ; Р.М. Тонкова «К истории петербургских театров. Печатание «цеттелей» (афиш) в типографии Академии наук с 1727 по 1771 годы»; Автореферат Лапиной К.В. «Театральная афиша в России: опыт истории от возникновения до 20-х годов XX века», Москва, 2008 г.; Автореферат Монашеровой И.Э. «Художественные особенности афиши стран запада конца XIX – начала XX веков: проблемы стилевого развития», Москва, 2019 г.; статья Монашеровой И.Э. «Художественное своеобразие афиши конца XIX – начала XX веков в Испании и Италии», февраль 2019; «Основные стандарты по издательскому делу», Москва, 2009 г.; распечатки: «Что такое афиша и плакат», 2014 г., «Что такое афиша» (в том числе из рекламного словаря), «История рекламы: афиши». Авторефераты представляют собой краткое изложение автором содержания научного труда. В представленных статьях изложены мнения частных лиц. Данные Р.М. Тонковой «К истории петербургских театров. Печатание «цеттелей» (афиш) в типографии Академии наук с 1727 по 1771 годы» носят устаревший характер. В остальных источниках («Энциклопедия книжного дела», «Основные стандарты по издательскому делу», «Что такое афиша» (в том числе из рекламного словаря) и т.д.) приведено общее по своей сути толкование слова «афиша» как объявления о культурном мероприятии, рекламном листовом издании. В связи с чем, представленные сведения не могут быть положены в основу выводов о терминологическом характере слова «Афиша» в области деятельности правообладателя. Следовательно, отнесение лицом, подавшим возражение, оспариваемого знака к общепринятым терминам в области производства товаров и услуг оспариваемого знака, является недоказанным.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 361580 не соответствует требованиям пунктов 1, 1(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, в отношении другой части товаров оспариваемый товарный знак обладает фантазийным характером и не несет прямого указания в

отношении вида товаров, назначения услуг. В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак является ложным или способен ввести потребителя в заблуждение относительно иных товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что в отношении части товаров 16 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «исследование в области бизнеса» оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Правообладатель является владельцем домена afisha.ru и администратором сайта «афиша». На сайте осуществляется распространение информации о развлечениях, различных мероприятиях, публикуется реклама, фотографии, тексты и другая информация. Территория пользовательского охвата обширна, что дает возможность ознакомиться с содержанием сайта и приобрести билеты многим жителям России. В 2017 году посещаемость сайта достигла 63 млн. человек. Согласно Яндекс Радар сайт правообладателя входит в топ Интернет-проектов России, посещаемость которого в 2019 году составила 6 млн. посетителей в месяц. Правообладатель длительное время осуществляет реализацию билетов на сайте «afisha.ru» (за 2018 г. – 986 868 билетов через сайт), в том числе через мобильное приложение «мобильная «афиша» (1 092 682 – за 2018 г.). Реклама правообладателя осуществляется АО «Синема Парк» в принадлежащих ему кинотеатрах, а также в кинотеатрах ООО «Райзинг Стар Медиа», при этом вся реклама размещалась на сайте «afisha.ru» [17-24,33].

Имеющиеся в деле социологические опросы, заключения не могут быть положены в основу выводов коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, так как содержат взаимоисключающие выводы, в том числе в отношении описательности и фантазийном характере обозначения «Афиша». Отчет по исследованию различительной способности и узнаваемости потребителями товарного знака по свидетельству № 206077 относится к старшему товарному знаку правообладателя. Вместе с тем, словесный элемент «Афиша» образует серию товарных знаков правообладателя, в которую также входит оспариваемый товарный знак. Так, согласно исследованию [36]

правообладателя 68 % знакомы с обозначением «Афиша» в качестве маркировки товаров и услуг. При этом обозначение «АФИША» 45 % опрошенных связывают с анонсами мероприятий, 43 % - с информационно-сервисным сайтом по продаже/бронированию билетов на культурные мероприятия, где можно узнать о культурной жизни, 22 % - бумажным/электронным журналом о сфере развлечений. В то время как исследования [10,11] лица, подавшего возражение, показывают, что обозначение «Афиша» у 66 % опрошенных воспринимается как разновидность товаров и услуг, которые продают или оказывают многие компании. В настоящее время товарный знак № 361580 «мобильная афиша» воспринимается подавляющим большинством потребителей (85 %) как описательный по совокупности признаков для таких товаров и услуг, как афиши и печатная продукция, расклейка афиш, организация развлекательных мероприятий, услуги по распространению информации (а с учетом ретроспективы этот показатель составил 84 %).

Об описательном характере слова «афиша» также свидетельствуют данные заключения специалистов Козловской Н.В. и Кузнецовой И.Е. [5]. В заключении Новичихиной М.Е. [16] указано, что слово «афиша» является описательным обозначением лишь в качестве элемента товарного знака «мобильная «афиша» применительно к товару 16 класса МКТУ «афиши». Вместе с тем, данные заключения представляют собой мнения частных лиц, а не исследование показателей ответов значительной аудитории.

Представленные пояснения лица, подавшего возражение, на отзыв не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361580 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 16 класса МКТУ «афиши, плакаты; вывески бумажные или картонные; щиты для афиш бумажные или картонные», услуги 35 класса МКТУ «расклейка афиш».