


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 № 637445, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2016712784 с приоритетом от 15.04.2016 зарегистрирован 30.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 637445 на имя ООО «Компания Афиша», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, белый». Срок действия регистрации до 15.04.2026. Слово «рестораны» - неохраняемый элемент.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент «афиша рестораны», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент из стилизованного изображения вилки и ножа, помещенных в круг.

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 характеризует часть товаров и услуг (указывает на их вид и назначение), для которых он зарегистрирован, а именно, товары 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотография]», услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в

коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик", услуги РРС», услуги 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах». 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;

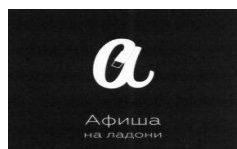
- словесный элемент «афиша» оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение вышеуказанных товаров и услуг в силу своего описательного характера;
- согласно словарям слово «афиша» означает: «объявление о спектакле, концерте, лекции, кинофильме, всякого 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;
- оспариваемый товарный знак носит описательный характер для услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, продвижением товаров и услуг третьих лиц и маркетинговой деятельности - элемент «афиша», имеющий значение «реклама, рекламное объявление» указывает на назначение услуг 35 класса МКТУ;
- словесный элемент «афиша» также характеризует товары 09, услуги 39 классов МКТУ, связанных с программным обеспечением, электронными и компьютерными устройствами, в частности «доски объявлений электронные», хранением данных, то есть продуктами современных технологий, которые напрямую не имеют отношения к афише в первоначальном словарном значении данного слова;
- описательный характер элемента «афиша» в силу его указанной семантики подтверждается заключением РАН;
- в заключении 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.;
- описательный характер элемента «афиша» в силу его указанной семантики также подтверждается Заключением Института лингвистических исследований РАН. Специалисты указывают, что обозначение «афиша» как в настоящее время, так и на

дату приоритета оспариваемого товарного знака характеризует вид товаров и услуг, связанных с производством и распространением информации;

- 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 9, 16, услуг 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,

Санкт-Петербургские ведомости

г. Санкт-Петербург; **АФИША НЕДЕЛИ**, 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; **Столица**^{афиша}, 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. Две трети опрошенных (66 %) воспринимают обозначение «афиша» как разновидность товаров и услуг, которые продают или оказывают многие компании. Три четверти опрошенных респондентов (74 %) придерживаются мнения, что тестируемое обозначение используют для

маркировки своих товаров/услуг разные компании. При этом респонденты считают, что обозначение «афиша» характеризует такие товары и услуги, как фильмы, сериалы, спектакли и т.п., анонсы, услуги развлекательного характера и т.п.;

- согласно заключению ИС РАН большинство опрошенных (81 %) посчитало, что оспариваемый товарный знак воспринимается как характеризующий товары и услуги по совокупности признаков. 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 товаров 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; программы игровые для компьютеров» и т.п., услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации через веб-сайты; реклама наружная; радиореклама» и т.п., услуг 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах». 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 09 класса МКТУ «аппараты для передачи звука; блоки памяти для компьютеров; диски звукозаписи; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители звукозаписи; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения;

изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; сведения о деловых операциях; службы консультационные по управлению бизнесом; экспертиза деловая». Являясь описательным обозначением для товаров 09 класса МКТУ, связанных с программным обеспечением и устройствами, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно иных товаров. Характеризуя услуги 35 класса МКТУ, связанные с рекламой, продвижением товаров, распространением информации, оспариваемый товарный знак является ложным и способными ввести потребителей в заблуждение в отношении иных услуг 35 класса МКТУ, не связанных с рекламной деятельностью;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается использованием в своей экономической деятельности обозначения «Яндекс Афиша», а также в связи с оспариванием правообладателя 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 № 637445 в отношении товаров 09, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в возражении.

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

- выписка из открытого реестра ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству № 637445 – [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» – [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;

- весь перечень товаров и услуг оспариваемого товарного знака не содержит такого товара как «афиша», ни видового понятия товаров, к которому можно отнести данный товар. Оспариваемый товарный знак может рассматриваться как не обладающий различительной способностью применительно только к товару «афиша», относящемуся к 16 классу МКТУ;

- 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 вышеуказанном 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;
- оспариваемый товарный знак как обозначение «афиша» не использовался и не используется различными производителями для товаров 09, услуг 35, 39 классов МКТУ;
- 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 09, 35, 39 классов МКТУ;
- один из самых ранних товарных знаков **афиша** по свидетельству № 206077 принадлежит правообладателю и образует серию товарных знаков с элементом «АФИША»;
- обозначение «афиша» не использовалось ни одним производителем для идентификации спорных товаров и услуг;
- данные социологического опроса показывают, что оспариваемый товарный знак воспринимается через ассоциации применительно к таким услугам, как развлечения, информация по вопросам развлечений (40%), расклейка афиш, реклама (28%),

организация досугов, организация мероприятий (23%), услуги по распространению информации (10%), услуги поисковых систем (11%). В отношении телекоммуникационных услуг, услуг связи, организации путешествий и т.п. у потребителей отсутствуют даже ассоциативные связи (от 7% до 1%). На открытый вопрос о том, с какими услугами ассоциируется оспариваемый товарный знак респонденты указали «рестораны, кафе, еду» (50%). С услугами «рекламы» данное обозначение ассоциируется только у 2% опрошенных. Все возникающие ассоциации связаны с элементом «рестораны», который исключен из правовой охраны, и никоим образом не связаны с элементом «афиша»;

- выводы заключения от 20.04.2020 года (лингвистическое заключение) являются некорректными и не содержат какого-либо анализа, предшествующего выводу. В свою очередь, согласно «Заключению специалиста», М.Е. Новичихиной с лингвистической точки зрения в семантике слова «афиша» в силу непредставленности соответствующих языковых маркеров отсутствует указание на вид товара или услуги;

- правообладатель согласен с тем, что слово «афиша» используется в качестве лексической единицы исключительно в издательской деятельности. Перечень товаров вообще не содержит в себе каких-либо товаров/услуг, которые возможно было бы отнести к издательской деятельности и определить, как листовое издание, предназначенное для расклейки. Обозначение «афиша» не является термином ни в науке, ни в технике. Согласно социологическому исследованию респонденты в отсутствие наводящих вопросов ассоциативно связывают оспариваемый знак исключительно с «услугами ресторанов»;

- в связи с интенсивным использованием товарного знака, в том числе и в сети Интернет, оспариваемый знак обладает широкой известностью;

- на сайте «Афиша» в рубрике «Рестораны» до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещен сервис «Афиша рестораны», в рамках которого используется спорный товарный знак. Сервис представлен в 18 городах и содержит информацию о ресторанах, подбор по кухне, бронированию столиков, то есть оказываются услуги по рекламированию и услуги бронирования мест в ресторанах и т.д. Бронирование осуществляется на странице сайта правообладателя afisha.ru по

адресу <http://afisha.ru/msk/restaurants> и <http://rests.afisha.ru>. «Афиша Рестораны» отмечено наградами App. Store и Google Play. В сервисе представлено более 32 000 ресторанов во всех городах присутствия, с которыми правообладатель находится в договорных отношениях. Территория пользовательского охвата сайта «afisha.ru» - вся территория РФ. Сайт правообладателя входит в топ интернет-проектов России, посещаемость которого уже в 2019 году составила около 6 млн. посетителей в месяц. Применительно к позиции «реклама» товарный знак на протяжении всего времени существования сайта используется правообладателем для маркировки услуг, являясь как рекламодателем, так и рекламодателем;

- 11.09.2018 г. правообладатель заключил с ООО «Платиус» договор о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и иных правах, в результате которого в использование ООО «Платиус» передан комплекс объектов, в состав которых входит и оспариваемый товарный знак. Правообладатель оказывает ООО «Платиус» услуги по обеспечению непрерывного доступа, технической настройке и поддержке работоспособности данного ресурса, размещенного на серверах Афиши;

- 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;

- представленные доказательства (в том числе социологические исследования) не являются относимыми, допустимыми и достоверными с точки зрения содержания, формы и т.д.;

- 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 подкреплен. 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];
- скриншот сайта «Яндекс.Афиша - О проекте от 29.10.2005 г.» – [18];
- скриншот раздел «Афиша Рестораны - с 18.07.2007 по 23.06.2020 гг.» – [19];
- данные «Афиша Рестораны» – [20];
- скриншоты с городами присутствия сервиса «Афиша Рестораны» – [21];
- материалы СМИ о запуске сервиса бронирования «Афиша Рестораны» – [22];
- сведения о награде мобильного приложения «Афиша Рестораны» – [23];
- бонусная программа «Афиша Рестораны» – [24];
- договоры об оказании рекламных услуг и бронировании мест в ресторанах, акты приема-передачи и платежные поручения к ним – [25];
- данные в отношении товарного знака по свидетельству № 637445 – [26];
- мобильные приложения «Афиша Рестораны на IOS и Android» – [27];
- данные «Google Аналитика» за 2019 г. по городам – [28];
- данные «Яндекс Радар» «Топ интернет-проектов в России по тематике «афиша и продажа билетов» – [29];
- данные «Google Аналитика» по пользователям – [30];
- 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) – [31];
- договор о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и иных правах с ООО «ПЛАТИУС» от 11.09.2018 г. – [32].

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 характера;

- 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. Новочиной 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. Новочиной являются неотнесенными, необоснованными.

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

- документы, подтверждающие квалификацию специалистов-лингвистов – [33];

- отзыв ИС РАН от 04.09.2020 г. – [34];

- рецензия АНО «Левада Центр» от 18.12.2019 г. – [35];
- определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-591/2020 – [36];
- рецензия ИС РАН на Отчет АНО «Левада Центр» от 04.09.2020 г. – [37];
- сравнительные таблицы доказательств, представленных сторонами спора – [38].

От правообладателя были приобщены к материалам дела:

- письмо «Левада-центр» – [39];
- отчет и письмо АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» – [40];
- письмо о сотруднице Кузнецовой О.Г. от АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» – [41].

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

С учетом даты приоритета (15.04.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 34 Правил проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы, в частности, общепринятыми общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее

длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 по свидетельству № 637445 с приоритетом от 15.04.2016 (срок действия регистрации до 15.04.2026) является комбинированным, включает словесные элементы «афиша», «рестораны», а также изобразительный элемент в виде пересекающихся столовых приборов, заключенных в окружность. Слово «рестораны» - неохраняемый элемент. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, белый».

Следует отметить, что неохраняемый элемент «рестораны», а также изобразительный элемент в виде пересекающихся столовых приборов, заключенных в окружность, оказывают влияние на общее зрительное впечатление оспариваемого товарного знака, отличное от восприятия словесного элемента «афиша».

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 от 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. 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 09 класса МКТУ (в основном товары, относящиеся к устройствам для обработки информации, компьютерам и т.п.), услуг 35 класса МКТУ (услуги в сфере бизнеса, рекламы, маркетинга), услуг 39 класса МКТУ (хранение данных или документов в электронных устройствах), указанных в перечне, которые не содержат прямого указания на такие виды товаров как «афиши; вывески бумажные или картонные» или на видовое наименование «бумага, картон и изделия из них». Вместе с тем, 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 в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

В связи с чем, у коллегии есть основания считать, что оспариваемый товарный знак не несет прямого указания на вид, назначение товаров или услуг, а также их характеристики.

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 09 класса МКТУ и оказания услуг 35, 39 классов МКТУ, является недоказанным.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 637445 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак не несет прямого указания в отношении вида товаров, назначения услуг и обладает фантазийным

характером. 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 основания считать, что в отношении части товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Обозначение «афиша» применительно к ресурсу в сети Интернет используется в качестве товарного знака правообладателем в его домене «afisha.ru» [17-24]. На сайте «Афиша» в рубрике «Рестораны» до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещен сервис «Афиша рестораны», в рамках которого используется спорный товарный знак. Сервис представлен в различных городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Сочи, Уфа, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Калининград и т.д.), содержит информацию о ресторанах, подборе кухни, бронированию мест, столиков, то есть оказываются услуги в области рекламы и бронирования мест в ресторанах. Бронирование осуществляется на странице сайта правообладателя afisha.ru по адресу <http://afisha.ru/msk/restaurants> и <http://rests.afisha.ru> и включают различные бонусные программы. «Афиша Рестораны» отмечено наградами «App. Store» и «Google Play», «Лучшие рестораны Москвы 2016». В сервисе представлено более 32 000 ресторанов в городах присутствия, с которыми правообладатель находится в договорных отношениях. Согласно имеющимся в деле договорам и платежным документам к ним правообладатель оказывает третьим лицам (ООО «ЗУУ Менеджмент», ООО «Касабланка», ООО «КИНЗА», ООО «М.А.Д.М.», ООО «Символ», ООО «Эллен Групп», ООО «НЕКСТ СТЕП» и др.) услуги продвижения объектов рекламирования (рестораны и т.п.) и услуги бронирования на электронных площадках (раздел «Рестораны» сайта www.afisha.ru, мобильные приложения ios, android). Посещаемость сайта в 2019 году составила около 6 млн. посетителей в месяц. Согласно договору правообладателя с ООО «ПЛАТИУС» от 11.09.2018 г.,

последнему предоставлено право использования оспариваемого товарного знака [19-32].

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 [40] 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. На дату приоритета 95 % опрошенных не знали товарный знак по свидетельству № 637445 или знали его как указание на вид товара/услуги, а не обозначение, индивидуализирующее одну компанию.

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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 637445.