

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, на заседании, состоявшемся 26.01.2016, рассмотрела заявление, поступившее 13.10.2015, о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Яндекс» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2012 года в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети» и услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой комбинированное обозначение «Яндекс», включающее словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита, в котором первая заглавная буква «Я» выполнена в красном цвете, а остальные строчные буквы – в черном цвете.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака испрашивается в красном, черном цветовом сочетании.

Для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации к заявлению приложены копии следующих документов:

- распечатка решения Роспатента от 19.12.2007 о признании общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком словесного обозначения «Yandex» [1];
- распечатка из Интернет энциклопедии Википедия о Яндекс [2];
- распечатка с сайта yandex.ru об истории Яндекса [3];
- пресс-релиз от 23.09.1997 о выставке Softool (CompTek) [4];

- распечатка с сайта yandex.ru об офисах Яндекса [5];
- статья «Команда с «ненулевой суммой», «Эксперт», №25 (519), 2006г. [6];
- пресс-релиз компании «Когда мы говорим Яндекс, мы подразумеваем Яндекс, 22 августа 2008г. [7];
- статья «Яндекс» переводит логотип на кириллицу», «Sostav.ru», 25.08.2008 [8];
- статья «Яндекс» меняет логотип», РиаНовости, 22.08.2008 [9];
- публикация свидетельства №72 на общеизвестный товарный знак «Яндекс»[10];
- архивные скриншоты веб-сайта заявителя за 1998 – 2011 годы [11];
- архивные скриншоты версии главной страницы за 1997-2013 годы [12];
- пресс-релиз «Яндекс. Товары – новый сервис для продавцов и покупателей» [13];
- скриншот страницы <http://market.yandex.ru/>[14];
- пресс-релиз «Яндекс.Директ – реклама без посредников» [15];
- скриншот страницы <http://direct.yandex.ru/> [16];
- пресс-релизы «Яндекс.Директ: реклама стала еще эффективнее», «Совет директоров компании Яндекс», «Открыта Рекламная сеть Яндекса», «Не сайтом единым: Яндекс.Директ показывает адреса и телефоны», «Яндекс.Директ измеряет конверсию» [17];
- пресс-релиз «Яндекс подводит итоги 2009 года» [18];
- скриншот страницы <http://api.yandex.ru/direct/> [19];
- справка TNS Media Research о размере аудитории сайта yandex.ru за 2002 – 2012 годы [20];
- отчет ComScore Статистика посещений сайта yandex.ru за 2002 – 2012 годы [21];
- финансовая справка о доходах, доходах от рекламы, о количестве рекламодателей, о распределении рекламодателей по регионам и о наиболее значимых рекламодателях [22];

- справка «Основные клиенты, комиссионеры, партнеры за 2010 – 2012 годы [23];
- образцы сертификатов специалиста по работе с системой Яндекс.Директ [24];
- отчеты о проведенных в 2010 – 2012 годах мероприятиях с использованием товарного знака «Яндекс» [25];
- отчет о рекламе товарного знака «Яндекс» в сети Интернет с образцами рекламных объявлений [26];
- образцы сувенирной продукции с использованием товарного знака «Яндекс» [27];
- «Профессионалы рекламы выбрали лучший российский слоган 20-летия», Sostav.ru [28];
- договоры с рекламными агентствами за 2009 – 2013 годы [29];
- статьи, упоминающие Яндекс, из прессы [30];
- перечень регистраций товарных знаков «Яндекс», «Yandex», «YANDEX» в Российской Федерации [31];
- распечатка из базы данных РОМАРИН о знаке «YANDEX» по международной регистрации №820785 [32];
- аналитический отчет «Известность обозначения «Яндекс», 2011 г.[33].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (13.10.2015), включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый выше Кодекс и 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, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года №602 (далее – Регламент).

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 подпунктом 3 пункта 17 Регламента перечень документов, необходимых в соответствии с правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, содержащие 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 или обозначения, 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 приобрел 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 по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на Интернет-сайте Роспатента.

При анализе заявленного обозначения на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2012 года в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети» и услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» коллегией было установлено следующее.

Известность обозначения «Яндекс» в Российской Федерации обусловлена его широким и продолжительным использованием.

Поисковая система «Яндекс» является четвертой среди поисковых систем мира по количеству обработанных поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года) и по популярности занимает первое место в России [2].

Разработка технологий поисковой системы, положенных в основу продуктов под обозначением «Yandex», началась в 1990 году с разработки поискового программного обеспечения.

Официально поисковая машина «Yandex-Web» была анонсирована 23.09.1997 на выставке Softool [4]. С 1998 года заявитель начал размещать на странице результатов поиска рекламу, которая соответствует запросу пользователя (контекстная реклама).

В сентябре 2000 года акционерами CompTek – компании, создавшей и развивавшей поисковую машину «Yandex», была образована компания заявителя – ООО «ЯНДЕКС», к которой перешли все права на товарные знаки, домен YANDEX.RU, на поисковую технологию Яндекс и семейство одноименных программных продуктов.

Помимо общеизвестного товарного знака «Yandex» по свидетельству №72, заявитель является правообладателем товарных знаков со словесными элементами «Яндекс», «Yandex», «YANDEX»: свидетельства №№173152, 222577, 225163,

298734, 322232, 322233, 324609, 327352, 327353, 470423, 460117, 460118, 551462, 514787, 547461, международная регистрация №820785 [10], [31], [32].

Первый офис заявителя появился в Москве в 2001 году. Помимо головного московского офиса, у заявителя есть российские отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, в Крыму (Симферополь), в Украине (Киев, Одесса), Беларуси, США, Турции, Германии и Швейцарии [5].

До августа 2008 года для индивидуализации своих услуг заявитель использовал товарный знак «Яndex», состоящий из кириллической буквы Я и латинских букв NDEX. В августе 2008 года заявителем был произведен ребрендинг, в результате которого на сайте поисковой системы появилось заявленное обозначение «Яндекс», в котором все буквы выполнены в одном кириллическом алфавите. Указанное изменение было вызвано неудобством при набирании на клавиатуре смеси латинского и кириллического алфавитов. Этот ребрендинг получил широкое освещение в прессе [7], [8], [9], и новый знак был принят пользователями как заменяющий и наследующий известность предыдущей версии знака «Яndex».

О популярности и известности товарного знака «Яndex» свидетельствует факт признания его общеизвестным товарным знаком (свидетельство №72) с 01.01.2002 в отношении услуг 35 класса МКТУ «поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных (для третьих лиц)» и услуг 38 класса МКТУ «почта электронная» [1].

Таким образом, репутация, узнаваемость и, как следствие, общеизвестность товарного знака «Яndex» имеет существенное значение для установления общеизвестности фонетически тождественного и визуально сходного обозначения «Яндекс». Кроме того, известности заявленного обозначения способствовало использование его с 2000 года в фирменном наименовании заявителя – ООО «ЯНДЕКС».

Товарный знак «Яндекс» используется заявителем на веб-сайтах в сети Интернет, на бланках, визитках, на вывесках, в рекламе и сопутствующей рекламной продукции [11], [12].

Широкое использование товарного знака «Яндекс» среди потребителей подтверждается постоянно растущим числом пользователей и финансовыми показателями компании.

Поисковые продукты «Яндекс» используются на сотнях сайтах Интернет, в том числе на официальном сайте Президента Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, РИА Новости, «Московские Новости», «Российская газета», фонда «Общественное мнение», газеты «Ведомости», Альфа-Банка, МТС, Билайн и т.д.

По итогам 2009 года оборот компании заявителя в рублях по сравнению с 2008 годом вырос на 14% и составил 8,7 млрд. рублей (278 млн. долларов). Большую часть доходов (около 86%) принесла контекстная реклама, еще около 11% - медийная реклама [18]. По статистическим данным аналитической компании ComScore в 2009 году Яндекс стал самой быстрорастущей поисковой системой в мире, рост количества поисковых запросов которой составил 91% [18].

Согласно данным TNS Media Research [20] по состоянию на второе полугодие 2011 года аудитория пользователей сайта в России составила более 28 млн. человек (28 096 100).

Согласно статистике ComScore [21] ежедневная посещаемость страницы yandex.ru в 2010 году составила 12 млн. человек, а в 2012 году – 20 млн. человек, что соответствует около 80% всей российской аудитории Интернет. Количество поисковых запросов, направляемых пользователями, на декабрь 2011 года составило 3134 млн. человек или 55% от всех отправленных поисковых запросов, при этом доля ближайшего конкурента Google составила 33%.

Согласно исследованию «Качество поиска и поисковые системы в Рунете» за 06.04.2011 [2] поисковая система «Яндекс» лидирует на российском рынке по навигационному и тематическому поиску, по количеству проиндексированных документов, по качеству регионального поиска, в его выдаче невысок уровень поискового спама. По данным, составленным на основании пресс-релизов и различных средств массовой информации [2], в 2008 году поисковая система

«Яндекс» занимала девятое место в мире, в 2009 – седьмое, а в 2013 году – четвертое.

Широкое использование заявленного обозначения и его растущая репутация также подтверждается объемами реализации услуг. Согласно представленным данным [22] по состоянию на 2011 год доходы заявителя, в том числе от рекламы, выросли более чем в тысячу раз по сравнению с 2001 годом, составив 21 650 млн. рублей, из них рекламные доходы – 21 238 млн. рублей. Расходы заявителя на маркетинг и рекламу в 2011 году составили 332 млн. рублей. Количество рекламодателей выросло с 29 492 в 2005 году до 272 143 в 2011 году.

По данным [22] территория потребителей рекламы по состоянию на 2011 год охватывает всю Россию. Среди наиболее значимых рекламодателей следует указать ФГУП «ВГТРК», ООО «003.PY», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ОАО «ТНТ-Телесеть», ООО «Медцентрсервис», ЗАО «Афиша Индастриз», сеть магазинов «ЭЛЬДОРАДО», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ, и др.

Широкой известности товарного знака «Яндекс» и его популярности в России способствовали спонсорские программы заявителя, а также многочисленные публикации в прессе: по состоянию на 2013 года им было вложено более миллиарда рублей в образование, в частности, в организацию различных курсов и семинаров. Заявитель финансировал исследования молодых ученых в области информационного поиска в виде конкурса «Интернет-математика», совместно с компанией Microsoft Research проводил циклы научных семинаров по информационному поиску и анализу данных [2], [30].

Широкая известность обозначения «Яндекс» подтверждается результатами аналитического отчета по итогам социологического опроса пользователей компьютерами, проживающих в России [33], проведенного в декабре 2011 года.

Из результатов социологического опроса следует то, что заявленное обозначение «Яндекс» в качестве товарного знака известно подавляющему большинству опрошенных (97,5%). Практически все респонденты (97,4%) полагают, что посредством данного обозначения маркируются поисковые средства для сети

Интернет, 74,3% респондентов связывают это обозначение с интерактивной рекламой в компьютерной сети.

Абсолютное большинство респондентов (74,7%) правильно указывают на то, что компанией, оказывающей услуги под обозначением «Яндекс», является заявитель – ООО «ЯНДЕКС», при этом указание на какие-либо другие компании находится в пределах статистической погрешности.

Таким образом, вышеприведенные результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на дату 01.01.2012, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, приобрело высокий уровень известности среди российских потребителей и обладает высокой степенью различительной способности по отношению к заявителю, оказывающему под этим обозначением рекламные услуги и услуги по предоставлению поисковых средства для Интернета.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к обоснованному выводу об общеизвестности на территории Российской Федерации с 01.01.2012 заявленного обозначения, используемого заявителем в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных услуг.

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

удовлетворить заявление, поступившее 13.10.2015, и признать обозначение «Яндекс» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети» и услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Россия.