

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

13 января 2023 года

Дело № СИП-43/2020

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 13 января 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борисовой Ю.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зверевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества ограниченной ответственностью «Яндекс» (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» (Варшавское шоссе, д. 9, корп. 1Б, пом. XXXIV, комн. 36, Москва, 117105, ОГРН 1107746038410) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 361580

при участии в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

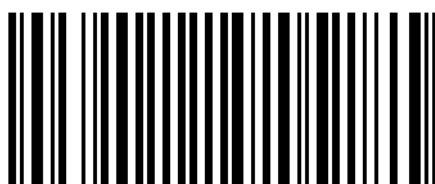
В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» – Лапшина А.С. (по доверенности от 13.10.2022), Тиллинг Е.М. (по доверенности от 13.10.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» – Семкина С.А. (по доверенности от 10.11.2022 №21/АФИША), Львов И.С. (по доверенности от 10.01.2022 №5/АФИША).

Суд по интеллектуальным правам

**УСТАНОВИЛ:**



общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее – общество «Яндекс»)) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» о досрочном прекращении правовой охраны следующих товарных знаков:

**«афиша»**

«**афиша**» по свидетельству Российской Федерации № 206077 в отношении товаров 9-го класса «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители», 16-го класса «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские» и услуг 35-го класса «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 38-го класса «связь», 39-го класса «транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий», 41-го класса «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения», 42-го класса «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров» классов Международной классификации товаров и слуг для регистрации знаков (далее – МКТУ);

«**АФИША.RU**» по свидетельству Российской Федерации № 263830 в отношении товаров 9-го класса «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры;

оборудование для тушения огня», 16-го класса «материалы для переплётных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские» и услуг 35-го класса «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»,

38-го класса «телекоммуникации», 39-го класса «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий», 41-го класса «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 42-го класса «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба» МКТУ;

«**мобильная «афиша»**» по свидетельству Российской Федерации № 361580 в отношении товаров 16-го класса «авторучки; альбомы; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки для документов; периодика; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; флаги [бумажные]; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные» и услуг 35-го класса «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; 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», 38-го класса «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]», 41-го класса «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» [не загружаемыми]; 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», 42-го класса «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» МКТУ;

«**пикник «афиши»**» по свидетельству Российской Федерации № 361579 в отношении товаров 16-го класса «авторучки; альбомы; атласы; бланки; блокноты; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки для документов; периодика; проспекты; расписания печатные; флаги [бумажные]; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные» и услуг 35-го класса «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; 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 медиа средствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование

рекламных текстов; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных», 38-го класса «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]», 41-го класса «издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы культурно- просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью; 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; шоу-программы», 42-го класса «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание вебсайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» МКТУ, и об обязанности Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующие записи в Государственный реестр товарных знаков.

Определением от 17.01.2020 по делу № СИП-1083/2019 указанное заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам, к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Тем же определением требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 361580 выделено в отдельное производство (делу присвоен номер СИП-43/2020).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2021 производство по делу № СИП-43/2021 приостановлено до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-28/2021.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 по делу № СИП-28/2021 вступило в законную силу. В связи с этим производство по настоящему делу возобновлено определением от 22.03.2022.

Определением от 24.03.2022 судом принят частичный отказ общества «Яндекс» от исковых требований, производство по делу в соответствующей части прекращено. Как следствие, подлежит рассмотрению требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ «агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» и 42-го класса МКТУ «размещение веб-сайтов; разработка программного

обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».

Тем же определением судебное разбирательство по настоящему делу отложено в целях уточнения сторонами правовых позиций с учетом частичного прекращения производства по делу и результатов рассмотрения Судом по интеллектуальным правам вышеупомянутого дела № СИП-1083/2019.

Впоследствии судебное разбирательство неоднократно откладывалось по ходатайству сторон, возобновивших переговоры о мирном урегулировании спора.

Определением от 08.12.2022 судебное разбирательство было отложено ввиду намерения сторон уточнить правовые позиции с учетом результатов рассмотрения судом дела № СИП-42/2020 по аналогичному спору тех же сторон.

В судебном заседании 12.01.2023 стороны сообщили о неурегулировании спора миром.

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом итоговых письменных пояснений от 16.03.2022.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, поддержав доводы, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, в том числе в итоговых письменных пояснениях от 14.03.2022.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения заявления, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в отсутствие представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Обществу «Компания Афиша» принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «**мобильная «афиша»**» по свидетельству Российской Федерации № 361580 (дата приоритета – 25.03.2008, дата регистрации – 09.10.2008), зарегистрированный в отношении, в том числе услуг 35-го класса МКТУ «агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» и 42-го класса МКТУ «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».

Полагая, что правообладатель не использует указанный товарный знак в отношении указанных услуг, общество «Яндекс» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что иск подлит частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагаящее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о заключении с ответчиком договора об отчуждении исключительного права на спорные товарные знаки, квитанциями и описями вложения в ценное письмо в подтверждение его отправки ответчику 25.10.2019 (т. 1, л. д. 29–40).

Соблюдение истцом досудебного порядка ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 Постановления № 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указывает, что ответчиком подано возражение в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку истца «Яндекс Афиша» по свидетельству Российской Федерации № 724232 зарегистрированного в отношении товаров 9-го, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 41 и 42-го классов МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 ГК РФ; ответчик направил истцу досудебную претензию от 25.07.2019 № 2507/2019, содержащее требование прекратить использовать обозначения «afisha», «афиша» и т.п., в том числе в онлайн-сервисе «Яндекс Афиша» (afisha.yandex.ru); спорный товарный знак является препятствием к регистрации товарных знаков со словесным обозначением «АФИША» по заявкам истца № 2019755077 и №



2019755081; наличие конфликта коммерческих интересов конкурирующих субъектов, связанных с использованием словесного обозначения «АФИША», что нашло отражение в ненормативном правовом акте Роспатента, законность которого была предметом исследования в рамках дела № СИП-27/2021; одно из направлений деятельности истца связано с предоставлением информационных услуг, услуг по продаже билетов на различные мероприятия и пр., которое осуществляется посредством онлайн-сервиса «Яндекс Афиша» (afisha.yandex.ru).

В подтверждение данных обстоятельств истцом представлены свидетельство Российской Федерации № 724232 о регистрации товарного знака со словесным элементом «Афиша» в отношении товаров 9-го, 16-го классов и услуг 35, 38, 39, 41 и 42-го; уведомление Роспатента о подаче ответчиком возражения против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку; возражение ответчика от 23.09.2019 против предоставления правовой охраны названному товарному знаку; уведомления Роспатента в отношении заявок истца на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «Афиша»; статьи и пресс-релизы о сервисе «Яндекс Афиша»; табличную форму, раскрывающую заинтересованность Истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении конкретных рубрик и сведения о видах осуществляемой истцом деятельности; договор международной купли-продажи товаров от 02.07.2019 № 10249272; скриншоты (скан-копии) от 08.10.2020 и от 09.10.2020 в подтверждение ведения истцом деятельности, связанной с товарами 9, 16-го класса и услугами 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ; договор-счет от 20.03.2019 № 5-Б с товаросопроводительными документами; лицензионные договоры и пользовательские соглашения в подтверждение оказания услуг 38, 39, 41, 42-го класса МКТУ; условия использования сервисов «Яндекс» в подтверждение оказания услуг 39-го класса МКТУ; информацию от образовательных организаций в подтверждение оказания обществом «Яндекс» услуг 41-го класса МКТУ; скриншоты (скан-копии) о сервисе «КликХаус» и сведения с сайтов органов государственной власти в подтверждение оказания обществом «Яндекс» услуг 42-го класса МКТУ; претензию общества «Компания Афиша» от 25.07.2019; уведомления Роспатента о результатах проверки обозначения по заявкам № 2019755077 и № 2019755081; запросы экспертизы заявленных обозначений по заявкам от 07.08.2020 № 2019755077 и от 16.04.2021 № 2019755081; решение Роспатента от 14.10.2020 № 0098720428 (206077).

Оценив с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, и пункта 162 Постановления № 10, сходство спорного товарного знака с обозначениями (средствами

индивидуализации), используемыми истцом в своей коммерческой деятельности, обозначениями, для которых испрашивается правовая охрана по заявкам № 2019755077 и № 2019755081, суд пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству, вследствие совпадающего словесного элемента «АФИША»/«Афиша»/«афиша»; услуги 35, 41-го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика, однороден услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и в отношении которых истребуется правовая охрана обозначений по вышеуказанным заявкам, о чем, свидетельствуют уведомления Роспатента от 10.12.2019 и от 13.04.2020 о результатах проверки соответствия заявленного истцом обозначения требованиям законодательства, а также однороден фактически осуществляемой деятельности истца.

При установлении однородности услуг суд исходил из принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. Судом приняты во внимание род, вид сравниваемых услуг, их потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость услуг, условия и каналы их реализации (в том числе сеть Интернет), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности услуг сделан по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности.

При этом однородность услуг истца с услугами, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Доводы ответчика, основанные на иной (субъективной) оценке тех же обстоятельств и доказательств, не опровергает вышеприведенных выводов судебной коллегии. При этом ответчик не оспаривает факт направления истцу вышеупомянутой досудебной претензии от 25.07.2019, содержащей запрет истцу использовать серию товарных знаков со словесным обозначением «афиша» в отношении всех рубрик, в отношении которых они зарегистрированы, при осуществлении хозяйственной деятельности с использованием сервиса «afisha.yandex.ru».

Наличие между истцом и ответчиком другого спора – спора о защите исключительных прав в отношении в числе прочих и спорного товарного знака может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу № СИП-428/2015,

от 02.11.2017 по делу № СИП-121/2017, от 28.03.2022 по делу № СИП-1083/2019 и др.

Как отмечено в пункте 165 Постановления № 10, для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

С учетом изложенного довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежит отклонению. При этом коллегия судей отмечает, что ответчиком фактически не оспаривается наличие конкуренции коммерческих интересов истца и ответчика, обусловленного столкновением (конкуренцией) их средств индивидуализации товаров, услуг, что подтверждается нашедшими отражение в материалах дела фактами оспаривания правовой охраны товарных знаков друг друга, судебными спорами с участием истца и ответчика (например, дела № СИП-26/2021, СИП-27/2021, СИП-28/2021, СИП-29/2021, СИП-30/2021). Наличие такого столкновения интересов, на устранение которого направлен данный иск, подтверждается и фактом дезавуирования по требованию ответчика сходного до степени смешения средства индивидуализации товаров и услуг истца — вышеупомянутого товарного знака «Яндекс Афиша» по свидетельству Российской Федерации № 724232.

Вопреки мнению ответчика, факт инициирования истцом по настоящему делу производства в Суде по интеллектуальным правам по делу № СИП-26/2021 и его правовая позиция в указанном деле, сами по себе также не свидетельствуют об отсутствии у истца права на иск в рамках данного дела.

Более того, судом принято во внимание, что в письменных пояснениях от 14.03.2022 ответчик признал, что истец и ответчик фактически используют конкурирующие товарные знаки для маркировки своих сервисов, которые, по мнению ответчика, представляют собой продукт, посредством которого предоставляется совокупность одних и тех же услуг (пятый абзац страницы 8).

При таких обстоятельствах, вопреки позиции ответчика, судебная коллегия признает истца заинтересованным в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При этом судебная коллегия не может признать обоснованным довод ответчика о наличии в действиях истца по инициированию досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака признаков злоупотребления правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью

было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, судебная коллегия пришла к выводу о недоказанности ответчиком наличия в действиях истца по обращению с настоящим иском признаков злоупотребления правом (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия отмечает, что иск о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, противопоставленных Роспатентом при экспертизе заявки либо в защиту исключительных прав на которые предъявлены требования, как досудебные, так и исковые, является законным способом преодоления выводов Роспатента о наличии препятствий для регистрации обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, либо преодоления притязаний правообладателя неиспользуемых товарных знаков.

Аналогичная позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу № СИП-509/2019.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (25.10.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.10.2016 по 24.10.2019 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров,

работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Общество «Компания Афиша» в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела представило: агентский договор Index20-14182-2015-Ch от 01.01.2015 с ООО «РА «Индекс 20», акты, отчеты и платежные документы к указанному договору; скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к договору Index20-14182-2015-Ch; договор № ИНДЕКС\_Д\_2016/1825 от 13.11.2016 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Майндшер», платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № ИНДЕКС\_Д\_2017/108 от 01.02.2017 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «ОМД Эвиденс», платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № ИНДЕКС\_Д\_2017/473 от 21.02.2017 ООО «РА «Индекс 20» с Московским филиалом ЗАО «Оптимум Медиа Байинг Лимитед», платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № ИНДЕКС\_Д\_2017/656 от 13.03.2017 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «РСГ-Бизнес Сервис», платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор № ИНДЕКС\_Д\_2017/1072 от 01.03.2017 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «СНС», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор № ИНДЕКС\_Д\_2017/1240 от 25.04.2017 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Прогрешен», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор № ИНДЕКС\_Д\_2017/2072 от 04.07.2017 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Бест» акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор № ИНДЕКС\_Д\_2017/4177 от 01.12.17 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Медиа Трейд», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор № ИНДЕКС\_Д\_2018/1087 от 15.05.2018 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «4П ГРУПП», акты и платежные документы к указанному договору,

скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор № ИНДЕКС\_Д\_2018/2549 от 14.09.18 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «ИДС Боржоми», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-14011-2015-Ch от 01.03.2015 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Денцу Эйджис Диджитал», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-14560-2015-Ch от 30.06.2015 ООО «РА «Индекс 20» с ЗАО «Код оф трейд» акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-15100-2015-КД-5 от 24.06.2016 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «МедиаКом», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-15504-2015-КД-5 от 01.11.2015 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Адверт.Ру», акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-15915-2016-КД-5 от 02.02.2016 ООО «РА «Индекс 20» с Оптимум Медиа Лимитед, Московский филиал с приложением № 15 от 01.05.2018 к нему акты и платежные документы к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-16407-2016-КД-5 от 01.03.2016 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия» с приложениями № 96 от 01.02.20, № 251 от 01.08.2019 к нему, акты, платежные документы и соглашение о зачете требований к указанному договору, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы к названному договору; договор возмездного оказания услуг № Index20-14785-2015-КД-5 от 01.07.2015 ООО «РА «Индекс 20» с ООО «Компания Афиша» и 26 приложений к нему, акты и платежные документы к указанному договору; лицензионный договор на использование товарного знака № АФИША\_Д\_2018/821 от 27.03.2018 с ООО «ДЖОЙ ВОРКС» (лицензиат), дополнительное соглашение от 01.01.2019, акт от 31.12.2019 к указанному лицензионному договору.

Согласно позиции ответчика, нашедшей отражение в представленных им процессуальных документах (отзыве, дополнениях к нему и письменных пояснениях), спорный товарный знак «**мобильная «афиша»**» используется при оказании вышеперечисленных услуг в мобильном приложении, а также на сайте ответчика afisha.ru.

Перечисленные взаимосвязанные договоры ответчика с общества с ограниченной ответственностью «РА «Индекс 20» (далее — общество «РА «Индекс 20»), аффилированность которого с ответчиком последним не оспаривается и была признана ответчиком в дополнении к отзыву

от 20.07.2020 (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также общества «РА «Индекс 20» с иными вышеперечисленными хозяйствующими субъектами, а также приложенные к ним документы, свидетельствующие об исполнении таких договоров, подтверждают факт размещения рекламных объявлений на вышеуказанном сайте ответчика, что может свидетельствовать об оказании в период доказывания услуг «агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» 35-го класса МКТУ, в отношении которых истцом заявлены иски о взыскании убытков.

Словосочетание «мобильная афиша» нашло упоминание в актах об оказании услуг / выполнении работ (т.7 л.д.40–92), отражающих выполнение договора возмездного оказания услуг от 01.07.2015, по которому ответчик — правообладатель товарного знака выступает в качестве заказчика, а аффилированное с ним общества «РА «Индекс 20» в качестве исполнителя. Как следствие, указанные акты не подтверждают использование товарного знака применительно к пункту 2 статьи 1484 ГК РФ.

Из иных представленных ответчиком документов усматривается, что при оказании соответствующих услуг использовалось не обозначение «**мобильная «афиша»**» в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, а обозначения «**афиша**», «афиша», «www.afisha.ru», а также иные обозначения (являющихся доменами третьего уровня), включающих обозначение «afisha.ru», например, «volvo.afisha.ru», «zombie.afisha.ru», «j7frutz.afisha.ru», «dyson.afisha.ru», «paulig.afisha.ru» и др.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Вместе с тем обозначения «афиша», «афиша.ru» являются самостоятельными товарными знаками, иск о досрочном прекращении которых рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в делах № СИП-1083/2019 и № СИП-42/2020, что само по себе свидетельствует о том, что имеет место использование спорного товарного знака, обладающего самостоятельной правовой охраной.

По тем же мотивам отклоняются доказательства ответчика, представленные в подтверждение использования спорного товарного знака в отношении услуги 42-го класса МКТУ «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» им самим или под его контролем, в том числе на условиях лицензионного договора.



Более того, из доводов ответчика и представленных им вышеперечисленных доказательств усматривается, что деятельность ответчика имеет отношение к информационным технологиям, поскольку ответчик осуществляет свою деятельность посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в частности, на сайте [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru) и посредством мобильного приложения, в том числе предоставляя доступ к указанным ресурсам (отдельным блокам) рекламодателям и лицам, осуществляющим реализацию билетов на различные мероприятия.

Вместе с тем данные обстоятельства не подтверждают оказание ответчиком услуги «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» для третьих лиц.

Из вышеперечисленных доказательств ответчика следует, что им представляются своим контрагентам услуги доступа к своему сайту, программе, приложению и т.п., а не услуги по созданию, адаптации, модернизации и т.п. компьютерных программ и веб-сайтов (суть массив связанных данных (веб-страниц), имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователями как единое целое), результатом оказания которых является созданная для заказчика программа и/или веб-сайт как самостоятельный продукт (результат) такой деятельности. Равно из указанных документов не усматривается, что ответчик осуществляет деятельность по размещению и обслуживанию веб-сайтов третьих лиц.

Осуществление же деятельности по разработке и сопровождению ответчиком своего мобильного приложения и сайта в сети Интернет, вопреки мнению ответчика, не может свидетельствовать об оказании вышеперечисленных услуг 42-го класса МКТУ неопределенно широкому кругу пользователей таких информационных ресурсов.

Ссылка ответчика на договоры общества «РА «Индекс 20», состоящего с ответчиком в договорных отношениях по размещению информации на сайте ответчика [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru), с контрагентами, включая Московский филиал Оптимум Медиа Байинг Лимитед, в рамках которых названное аффилированное с ответчиком общество осуществляло создание, программирование, верстку и размещение промо-страниц на сайте [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru), в силу вышеприведенных выводов об использовании спорного обозначения с существенными изменениями, влияющими на его различительную способность, не может свидетельствовать об использовании обществом «РА «Индекс 20» спорного товарного знака ответчика.

Ссылка ответчика на дело № СИП-591/2020, в рамках которого, по мнению ответчика, Судом по интеллектуальным правам было установлена известность разработанного ответчиком программного обеспечения для компьютеров и мобильных устройств, подлежит отклонению, поскольку из судебных актов по указанному делу, а равно из материалов настоящего дела не усматривается факт оказания ответчиком третьим лицам услуг «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание

и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».

На основании изложенного суд пришел к выводу о доказанности истцом заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеперечисленных рубрик и недоказанности ответчиком использования спорного товарного знака в трехлетний период доказывания в отношении таких услуг. Как следствие, требование истца о досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, расходы подлежат отнесению на ответчика.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

**РЕШИЛ:**

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ОГРН 1027700229193) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 361580 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» и 42-го класса МКТУ «размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» (Варшавское шоссе, д. 9, корп. 1Б, пом. XXXIV, комн. 36, Москва, 117105, ОГРН 1107746038410) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193) 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья  
судьи

Р.В. Силаев  
Ю.В. Борисова  
Н.Н. Погадаев

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 26.01.2022 9:10:07  
Кому выдана Силаев Роман Викторович

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 26.01.2022 5:31:47  
Кому выдана Погадаев Никита Николаевич

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 25.01.2022 9:02:02  
Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна