

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела поступившее 20.09.2024 возражение ООО «Яндекс», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023797329, при этом установила следующее.



Yandex Smart Web Security

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023797329 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.10.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 21, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, синий, черный».

Решение Роспатента от 22.05.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 16, 18, 21, 25, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения (1) словесный «Smart Web Security» (в переводе с английского языка на русский язык означает - «умная веб-безопасность» (см. Интернет-словарь: <https://translate.yandex.ru>) веб-безопасность - способы защиты веб-сайтов от несанкционированного доступа, использования, изменения, уничтожения или нарушения работы (см. Интернет: <https://>

developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/First_steps/ Website_security) является неохраняемым для части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг;

- поскольку заявителем не были представлены сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением (1) различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования для конкретных товаров, указанных в заявке, а также то, что оно воспринималось потребителем как обозначение товаров заявителя до даты подачи заявки, то у экспертизы нет мотивов для признания охраноспособными элементов «Smart Web Security» для части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса:



- «SMARTSECURITY» (2) по свидетельству № 1017566 (ранее заявка № 2023752110) с датой приоритета от 16.06.2023 г., зарегистрированным ранее на имя ВАСИНОЙ МАРИНЫ ЭДУАРДОВНЫ, 117041, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 20, к. 1, кв. 70, в отношении однородных услуг 39, 41 и 45 классов МКТУ;

- «Eset Smart Security» (3) по международной регистрации № 939640 с конвенционным приоритетом от 01.02.2007, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя компании «ESET, spol. s r.o.», Einsteinova 24 SK-851 01 Bratislava, в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ;

- при сопоставительном анализе заявленного обозначения (1) со словесным элементом «Smart Web Security» и противопоставленных товарных знаков (2,3) со словесным элементом «SMART SECURITY» очевидно их сходство до степени смешения по фонетическому критерию и вхождению одного обозначения в другое. Также экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров и услуг. Заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 09, услуг 38, 39, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

В поступившем 20.09.2024 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.05.2024. Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сведены к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке на стадии экспертизы, а также указаны нормы действующего законодательства, рекомендаций;
- экспертиза неправомерно не учла доводы заявителя о признании словесного элемента «Smart Web Security» неохранным для части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых указанный элемент является описательным, вследствие чего, пришла к неправомерному выводу о неохраноспособности заявленного обозначения (1) в целом;
- в отношении ряда товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение (1) является очевидно фантазийным, так как ассоциаций с видом товара или услуг у потребителей не возникает;
- словесный элемент «Yandex Smart Web Security» («Яндекс Умная веб безопасность»; «Яндекс интеллектуальная веб-защита»; «Яндекс умная паутина безопасности»; «Яндекс находчивое сплетение охраны») не имеет однозначного перевода на русский язык, соответственно, может восприниматься рядовыми потребителями по-разному, исходя из их уровня владения английским языком и предыдущего опыта;
- словесный элемент «Yandex Smart Web Security» является единой семантической конструкцией;
- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Yandex» («Яндекс») для индивидуализации своих многочисленных сервисов, кроме того, обозначение «Yandex» является общеизвестным товарным знаком;
- отнесение товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ без анализа правдоподобности вызываемых у потребителей ассоциаций является нарушением Роспатентом методологических подходов;
- заявителем приведена таблица по указанию товаров и услуг, в отношении которых заявленное обозначение (1) является фантазийным;

- для товаров 09 класса МКТУ «ключи криптографические, загружаемые для получения и расходования криптоактивов; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное для программ компьютерных вспомогательных, для обеспечения безопасности и криптографии; обеспечение программное для безопасных операций по кредитным картам; обеспечение программное антивирусное», услуг 42 класса МКТУ «консультации в области информационной безопасности; консалтинг по вопросам обеспечения безопасности программными средствами; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; консультации по вопросам интернет-безопасности; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги компьютерной безопасности [проектирование и разработка защищенного компьютерного оборудования, программного обеспечения и систем]; услуги шифрования цифровых данных; декодирование данных; услуги по кодированию данных, являющиеся программированием на компьютерном языке; услуги в области кодирования и декодирования информации» заявитель считает элемент «Smart Web Security» неохраняемым;

- элемент «Smart Web Security» не является доминирующим. В заявленном обозначении (1) доминирующим, сильным элементом является слово «Yandex», поскольку оно широко известно потребителям (см. общеизвестный товарный знак № 164, признан общеизвестным с 01.01.2012);

- в отношении ряда товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (список приведен) заявленное обозначение (1) является фантазийным, так как ассоциаций с видом товаров или услуг у потребителей не возникает. При этом, заявленное обозначение (1) может быть зарегистрировано в целом без дискламации, поскольку не образует каких-либо правдоподобных описательных ассоциаций;

- в отношении ряда товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение (1) воспринимается в качестве фантазийного, поскольку представление об указанных

товарах и услугах возможно только через ассоциации, домысливание и цепочки рассуждений (список приведен). В подтверждение данного довода заявителем указана судебная практика: №№ СИП-859/2019, СИП-1045/2019, СИП 280/2020;

- Роспатентом ранее были зарегистрированы разнообразные товарные знаки с включением охраняемых словесных элементов «Smart Security», «Smart», «Security», что свидетельствует о необходимости применения принципа законных ожиданий;

- в решениях товарных знаков заявителя (свидетельства № 893705 «Yandex Translate», № 896251 «Yandex Music», № 894353 «Яндекс Банк», № 894388 «Яндекс Инвестиции», № 893704 «Яндекс Переводчик», № 894345 «Яндекс Лекарства», № 896250 «Яндекс Музыка» и т.п.) палатой по патентным спорам сделаны выводы как об описательности словесных элементов, так и об их фантазийном характере в отношении ряда товаров и услуг;

- словесный элемент «Yandex Smart Web Security» не имеет однозначного перевода на русский язык, соответственно, может восприниматься рядовым потребителем по-разному, исходя из уровня владения английским языком и его предыдущего опыта (ссылки на словари приведены);

- согласно материалам социологических исследований, проведенных Аналитическим центром Юрия Левады в апреле 2014 года, лишь 11 % россиян полагают, что владеют английским языком «более-менее свободно». По данным всероссийского опроса, проведенного Фондом общественного мнения в 2013 году, только 3 % и 5 % россиян знают иностранный язык на продвинутом уровне и уровне свободного владения, соответственно;

- словосочетание «Smart Web Security» может восприниматься рядовым потребителем по-разному, в зависимости от известных ему коннотаций указанных слов, уровня владения английским языком и жизненного опыта;

- для абсолютного большинства российских потребителей (от 89 % до 92 %) заявленное обозначение (1) не имеет никакой семантики, не воспринимается в качестве термина, не является общеупотребимым;

- словесный элемент «Yandex Smart Web Security» является единой семантической конструкцией. Экспертиза неправомерно вычленила элемент «Smart Web Security» из заявленного обозначения (1). Элемент «Yandex» указывает на компанию-

заявителя, а элемент «Smart Web Security» - на разновидность сервиса компании-заявителя;

- элемент «Yandex» - это родовое понятие, а «Smart Web Security» будучи зависимым элементом является его характеристикой, что в целом означает: «сервис компании Яндекс (Yandex - в англоязычном написании) для защиты веб-приложений и веб-ресурсов»;

- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Yandex» («Яндекс») для индивидуализации своих многочисленных сервисов

Яндекс Карты по свидетельству № 782403, приоритет от 06.05.2020,

Яндекс Директ по свидетельству № 769085, приоритет от 26.02.2020,

Яндекс Еда по свидетельству № 724231, приоритет от 17.06.2019,

Яндекс Деньги

по свидетельству № 460117, приоритет от 15.06.2011 и т.д.

Обозначение «Яндекс» было признано общеизвестным товарным знаком за № 165);

- ООО «Яндекс» является правообладателем серии из трех общеизвестных товарных

знаков «**yandex**» (№ 164, признан общеизвестным с 01.01.2012),

«**Яндекс**» (№ 165, признан общеизвестным с 01.01.2012) и

«**Yandex**» (№ 72, признан общеизвестным с 19.12.2007);

- расположение словесного элемента общеизвестного знака в первой части словосочетания повышает ассоциирование всего товарного знака с правообладателем общеизвестного товарного знака;

- заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3), считает, что сравниваемые обозначения имеют различия визуального, фонетического и семантического характера. Заявленное обозначение (1) образует единую семантическую и лексическую конструкцию в силу характера и особенностей составляющих его слов, а также их графического исполнения;

- в заявленном обозначении (1) сильным доминирующим элементом является слово «Yandex», поскольку оно признано общеизвестным товарным знаком № 164, является образующим серию для многочисленных товарных знаков заявителя, а также прямым образом указывает на производителя товаров/услуг - ООО «Яндекс»;
- в своей совокупности заявленное обозначение (1) образует словосочетание, наделенное новым смыслом, и приобретает значение, не свойственное рассматриваемым словам в отдельности - как «сервис, происходящий от компании Яндекс». Внимание адресной группы потребителей, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (1), будет концентрироваться именно на словесном элементе «Yandex», потому что на него падает основная логическая нагрузка;
- при оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений необходимо принимать во внимание различные сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (2) [торговля через Интернет], а также целевую аудиторию потребителей и способы реализации товаров/услуг;
- первым и фонетически сильным элементом противопоставленного знака (3) является слово «Eset» - оригинальное, фантазийное слово, одновременно представляющее собой наименование компании-правообладателя и входящее в серию его ранее зарегистрированных товарных знаков, объединенных сильным элементом «ESET» (международные регистрации №№ 1298388, 802208, 802209, 1701909, 159269);
- в заявленном обозначении (1) и в противопоставленном товарном знаке (3) присутствуют сильные фонетические элементы, а именно «Yandex» и «Eset», которые фонетически не сходны. При сравнении двух обозначений «Yandex Smart Web Security» и «Eset Smart Security» в целом, с учетом сильных и слабых элементов, также очевидно различное фонетическое звучание из-за разного количества словесных элементов (4 - в заявленном обозначении (1) и 3 - в противопоставленном товарном знаке (2)), разного количества слогов, различного звукового ритма. Каждый из словесных элементов указывает на компанию-правообладателя/заявителя, что исключает возможность смешения обозначений;

- словесный элемент «SMARTSECURITY» в противопоставленном знаке (3) является «слабым», поскольку сложен в прочтении ввиду слитного написания и мелкого шрифта исполнения;
- из отчета ВЦИОМ прямо следует, что абсолютное большинство участников исследования, а именно 98 % опрошенных респондентов, указали, что они знакомы с компанией «Яндекс». В качестве услуг, оказываемых данной компанией, респонденты чаще всего называли: «такси» – 44 %; «ЯндексЕда» / доставку еды, продуктов / «ЯндексЛавка» – 31 %; «браузер/поисковик» – 27 %, «навигатор» - 10 % и т.д.;
- подавляющее большинство опрошенных, а именно 87 %, заявили, что обозначения «Яндекс» и «Yandex» - это варианты названия одной и той же компании;
- 78 % опрошенных, то есть восемь из десяти респондентов, указали, что если бы им встретился новый сервис, название которого образовано по принципу «Яндекс/Yandex + название сервиса», они были бы уверены, что это новый сервис от компании «Яндекс», то есть заявителя;
- по мнению подавляющего большинства опрошенных (87 % респондентов) элемент «Яндекс/Yandex» в названии сервиса говорит о том, что данный сервис принадлежит компании «Яндекс»;
- результаты опроса о восприятии элементов «Яндекс»/ «Yandex» в названии сервиса, как указания на компанию владельца сервиса, также соотносятся с результатами о восприятии названия любой компании в названии сервиса;
- результаты исследования ВЦИОМ подтверждают, что в заявленном обозначении (1) словесный элемент «Yandex» прямым образом указывает на производителя товаров/услуг под соответствующим обозначением - ООО «Яндекс» и, соответственно, вероятность смешения заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) в глазах потребителей отсутствует;
- словесный элемент «Yandex Smart Web Security» представляет собой понятие, связанное с сервисом компании «Яндекс» и отличается от термина «веб-безопасность».

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке

№ 2023797329 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг с указанием элемента «Smart Web Security» в качестве неохраняемого элемента только в отношении товаров 09 класса «ключи криптографические, загружаемые для получения и расходования криптоактивов; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное для программ компьютерных вспомогательных, для обеспечения безопасности и криптографии; обеспечение программное для безопасных операций по кредитным картам; обеспечение программное антивирусное», услуг 42 класса «консультации в области информационной безопасности; консалтинг по вопросам обеспечения безопасности программными средствами; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; консультации по вопросам интернет-безопасности; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги компьютерной безопасности [проектирование и разработка защищенного компьютерного оборудования, программного обеспечения и систем]; услуги шифрования цифровых данных; декодирование данных; услуги по кодированию данных, являющиеся программированием на компьютерном языке; услуги в области кодирования и декодирования информации». Для всех других заявленных товаров 09, 16, 18, 21, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ заявитель просит признать элемент «Smart Web Security» охраняемым.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- возможные переводы слов «Smart», «Web», «Security» из онлайн-словарей Multitran и DeepL – (4);
- сведения об уровне сложности и частоты употребления слов «Smart» и «Security» согласно Оксфордскому словарю для лиц, изучающих английский язык (Oxford Learner's Dictionary) – (5);

- социологические исследования, проведенные Аналитическим центром Юрия Левады о владении россиянами иностранными языками – (6);
- данные всероссийского опроса, проведенного Фондом общественного мнения, о владении россиянами иностранными языками – (7);
- данные исследования индекса владения английским языком международного центра изучения языков EF EPI – (8);
- сведения о фактическом использовании заявленного обозначения (1) в обороте – (9);
- отчет по результатам исследования ВЦИОМ по вопросу «Восприятие сервисов с элементом «Яндекс/Yandex» в названии в части принадлежности той или иной компании, а также в части возможности перепутать такие сервисы с другими сервисами» – (10).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 20.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.10.2023) заявки № 2023797329 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

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; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



» является комбинированным и состоит из стилизованного круга со щитом, а также словесных элементов «Yandex Smart Web Security», выполненных на одной строке буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16, 18, 21, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, синий, черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы приведено значение словесного элемента «SMART WEB SECURITY», которое в переводе с английского языка на русский язык означает - «умная веб-безопасность» (см. Интернет-словарь: <https://translate.yandex.ru>; <https://translate.google.com.tn/>). Согласно общедоступным словарям «Web security» означает: 1) веб-безопасность; Интернет-безопасность; 2) защита от Интернет-угроз, защита от веб-угроз (web threat), проникающих в корпоративную или домашнюю сеть через Интернет-шлюзы. (см. электронные словари: https://computers_en_ru.academic.ru/28300/Web_security?ysclid=m6ewy1c99e531650700, Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по вычислительным технологиям, Интернету и программированию).

В силу заложенного смыслового значения словесный элемент «Smart Web Security» вызывает однозначные ассоциации с предотвращением, либо способами защиты от Интернет-атак, веб-сайтов от веб-угроз, от несанкционированного доступа, использования, изменения, уничтожения или нарушения работы.

Таким образом, словесный элемент «Smart Web Security» заявленного обозначения (1) является неохраняемым для части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, поскольку указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Доводы и материалы (4,5) о многозначности слов «Smart», «Web», «Security» не приводят к иным выводам коллегии, поскольку данные слова являются общеупотребимыми в английском языке и наиболее известны российскому потребителю в указанных значениях. Сведения о низком уровне владения английским языком (6-8) к иным выводам коллегии не приводят. В настоящее время английский язык является самым распространенным для изучения иностранным языком уже со школы.

Согласно возражению, заявитель не оспаривает доводы экспертизы в части отнесения словесного элемента «Smart Web Security» к неохраняемым элементам в отношении части товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ. Заявитель просит

указать словесный элемент «Smart Web Security» в качестве неохраняемого элемента для товаров 09 класса МКТУ «ключи криптографические, загружаемые для получения и расходования криптоактивов; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное для программ компьютерных вспомогательных, для обеспечения безопасности и криптографии; обеспечение программное для безопасных операций по кредитным картам; обеспечение программное антивирусное», услуг 42 класса МКТУ «консультации в области информационной безопасности; консалтинг по вопросам обеспечения безопасности программными средствами; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; консультации по вопросам интернет-безопасности; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги компьютерной безопасности [проектирование и разработка защищенного компьютерного оборудования, программного обеспечения и систем]; услуги шифрования цифровых данных; декодирование данных; услуги по кодированию данных, являющиеся программированием на компьютерном языке; услуги в области кодирования и декодирования информации».

В отношении остальных заявленных товаров 09 и остальных услуг 42 классов МКТУ заявитель считает словесный элемент «Smart Web Security» охраноспособным в силу фантазийного характера.

Элемент «Smart Web Security» заявленного обозначения (1) признан охраняемым экспертизой в отношении части товаров 09, 42 классов МКТУ, поименованных в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; компьютеры; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; компакт-диски [неперезаписываемые]; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или

загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; схемы интегральные; телефоны мобильные; телефоны сотовые; смартфоны; смартфоны складные; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; маршрутизаторы компьютерной сети; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]», другой части услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; майнинг криптоактивов; криптомайнинг; модернизация программного обеспечения; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных веб-сайтов; услуги хостинга; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги программной инженерии для обработки данных; хранение данных в электронном виде; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение», связанных с компьютерными технологиями и

программированием, словесный элемент «Smart Web Security» носит описательный характер, поскольку указывает на их свойства и назначение, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Из представленных документов (9) не представляется возможным оценить фактическое использование заявленного обозначения (1) в том виде, как оно заявлено на регистрацию, до даты приоритета. Кроме того, заявителем не были представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования, о территориях и объемах товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением (1), о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении (1) и заявителе; сведения о публикациях в журналах, газетах, СМИ, информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением (1).

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение (1) в целом приобрело различительную способность.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ *«значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; клавиатуры компьютеров; медиаплееры портативные; словари карманные электронные; смарт-очки; смарт-часы; карты памяти для видеоигровых устройств; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; колонки портативные; кошельки электронные загружаемые; паспорта электронные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования в научных исследованиях; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; роботы человекоподобные программируемые пользователем, ненастроенные; роботы человекоподобные,*

обладающие функциями общения и обучения, для оказания помощи и развлечения людей; телефоны переносные; терминалы самообслуживания; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; центры управления умным домом; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]», представляющих собой носители информации, электронное оборудование, автоматические устройства, предназначенные для осуществления различного рода действий, устройства, предназначенные для чтения и обработки информации и т.п., другой части услуг 42 класса МКТУ «исследования в области телекоммуникационных технологий; оцифровка документов [сканирование]; разблокировка мобильных телефонов; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий», связанных с телекоммуникациями, сканом, обслуживанием мобильных телефонов, словесный элемент «Smart Web Security» не носит описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров и услуг. Представляется нереальным, что указанный элемент прямым образом характеризует указанные товары и услуги.

Следовательно, заявленное обозначение (1) в отношении части товаров 09, части услуг 42 классов МКТУ является фантазийным и представляет собой комбинацию, обладающую индивидуализирующей способностью.

Кроме того, коллегией учтено, что заявленное обозначение (1) включает словесный элемент «Яндекс», который влияет на уровень запоминаемости заявленного обозначения (1) в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении одной части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Вместе с тем, в отношении другой части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, перечисленных выше, словесный элемент «Smart Web Security» является неохраняемым и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом он не занимает доминирующего положения в пространстве заявленного обозначения (1).

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению (1) в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- «SMARTSECURITY» (2) по свидетельству № 1017566 с приоритетом от 16.06.2023 г. Правообладатель: ВАСИНА МАРИНА ЭДУАРДОВНА, г. Москва. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 39, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- «Eset Smart Security» (3) по международной регистрации № 939640 с конвенционным приоритетом от 01.02.2007. Правообладатель: «ESET, spol. s r.o.», Einsteinova 24 SK-851 01 Bratislava. Правовая охрана товарного знака (3) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимыми элементами противопоставленного товарного знака (2) и заявленного обозначения (1) являются словесные элементы «smartsecurity» / «Yandex Smart Web Security».

Элемент «Yandex Smart Web Security» в заявленном обозначении (1) не образует устойчивое словосочетание с точки зрения правил английского языка и воспринимается в качестве элементов «Yandex» и «Smart Web Security» (умная веб-безопасность). В противопоставленном знаке «Eset Smart Security» (3) также отсутствует семантическая связь между элементами, которые его составляют, с точки зрения его восприятия в качестве устойчивого словосочетания.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) показал фонетическое и семантическое тождество произношения словесных элементов «Smart Security» / «smartsecurity» (в переводе с английского языка означает: умная безопасность). Визуально сравниваемые обозначения близки ввиду использования при написании словесных элементов букв латинского

алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптоактивов; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; кошельки электронные загружаемые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; оборудование компьютерное; паспорта электронные; платформы программные, записанные или загружаемые; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования в научных исследованиях; словари карманные электронные; смарт-очки; смартфоны; смартфоны складные; смарт-часы; телефоны мобильные; телефоны сотовые; схемы интегральные; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; центры управления умным домом; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; маршрутизаторы компьютерной сети; роботы человекоподобные, обладающие функциями общения и обучения, для оказания помощи и*

развлечения людей; терминалы самообслуживания; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; роботы человекоподобные программируемые пользователем, ненастроенные; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные неваимозаменяемыми токенами [NFT]; обеспечение программное для программ компьютерных вспомогательных, для обеспечения безопасности и криптографии; обеспечение программное для безопасных операций по кредитным картам; обеспечение программное антивирусное» являются однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ «*software (recorded programs); data protection software; data processing apparatus; computers and their parts; computer accessories; computer peripheral devices*» («программное обеспечение (записанные программы); программное обеспечение для защиты данных; устройства обработки данных; компьютеры и их составные части; компьютерные аксессуары; компьютерные периферийные устройства») противопоставленного товарного знака (2), поскольку они соотносятся по родовому/видовому признакам, имеют сходное назначение, круг потребителей и обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте.

Вместе с тем, заявленные товары 09 класса МКТУ «*колонки портативные; медиаплееры портативные; телефоны переносные*» относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение и другой круг потребителей и не являются однородными по отношению к вышеперечисленным товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2).

Заявленные услуги 38 класса МКТУ «*доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; радиовещание; рассылка электронных писем; телеконференции; трансляция программ через интернет; услуги трансляции данных; трансляция аудиовизуального и мультимедийного контента через Интернет; трансляция программ через глобальную компьютерную сеть; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги по передаче потока данных; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение»* и услуги 38 класса МКТУ «*communications by computer terminals; computer-aided message and image transmission; communications by telegrams*» / «связь с помощью

компьютерных терминалов; автоматизированная передача сообщений и изображений; связь с помощью телеграмм» противопоставленного товарного знака (2) представляют собой услуги в области телекоммуникаций, в том числе посредством компьютерных технологий, что свидетельствует об их общем назначении, общем круге потребителей, совместной встречаемости в гражданском обороте и однородности указанных услуг.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ *«хранение данных или документов на электронных носителях; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение»* и услуги 39 класса МКТУ *«хранение данных или документов на электронных носителях; предоставление информации об услугах хранения; хранение ключей временное»* противопоставленного товарного знака (2) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для сохранности данных), обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, имеют один и тот же круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; издание книг; исследования в области образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация и проведение развлекательных мероприятий; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по*

запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги развлекательные; редактирование текстов; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги медиатек; обучение; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов [обучение]; учреждения образовательные дошкольные; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» и услуги 41 класса МКТУ «exploitation of electronic (non-downloadable) publications on line; electronic publishing of books and periodicals; electronic publishing of texts (other than advertising texts)» («использование электронных (не загружаемых) публикаций в Интернете; электронная публикация книг и периодических изданий; электронная публикация текстов (кроме рекламных текстов)») противопоставленного знака (3), услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дублирование; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; образование религиозное; обучение; обучение айкидо; обучение в школах-интернатах; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и

проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; планирование радио- и телепрограмм; постановка шоу; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации в области образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление оборудования для участия в ролевых играх с живым действием [LARP]; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение альпинистских туров с гидом; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; радиопередачи развлекательные; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги киностудий; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги моделей для художников; услуги ночных клубов [развлечение]; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги

образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги по сочинению музыки; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги развлекательные; услуги репетиторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; учреждения образовательные дошкольные; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы»

противопоставленного знака (2) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, связанное со спортом, образованием, развлечениями, организацией досуга, фотографированием и т.п., при этом они обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, имеют один и тот же круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консалтинг по вопросам обеспечения безопасности программными средствами; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; майнинг криптоактивов; криптомайнинг; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат*

компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных веб-сайтов; услуги хостинга; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги компьютерной безопасности [проектирование и разработка защищенного компьютерного оборудования, программного обеспечения и систем]; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; декодирование данных; услуги по кодированию данных, являющиеся программированием на компьютерном языке; услуги в области кодирования и декодирования информации; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» и услуги 42 класса МКТУ «writing (design) and development of software, in particular of data protection software; advice, consulting and expert services in connection with software; information services in connection with software; rental of computers and computer accessories; professional advice in connection with computers, software and data processing apparatus» («написание (проектирование) и разработка программного обеспечения, в частности программного обеспечения для защиты данных; консультации и экспертные услуги, связанные с программным обеспечением; информационные услуги, связанные с программным обеспечением; аренда компьютеров и компьютерных аксессуаров; профессиональные консультации, связанные с компьютерами, программным обеспечением и средствами обработки данных») противопоставленного знака (3) соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, связанное с компьютерными технологиями, программированием, обработкой данных и т.п., при этом они обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, имеют один и тот же круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «аренда доменных имен в сети Интернет; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям;

исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; передача права собственности юридическая; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; услуги агентств по установлению социальных отношений; службы знакомств; услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по подготовке юридических документов; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; услуги персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; модерация контента для интернет-чатов; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» и услуги 45 класса МКТУ «арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования правовые в области охраны окружающей среды; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; модерация контента для Интернет-чатов; мониторинг медицинской сигнализации; обеспечение правопорядка; передача права собственности юридическая; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; покупки персональные для третьих лиц; помощь в надевании кимоно; предоставление немедицинских услуг по уходу на дому для физических лиц; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; службы знакомств; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; услуги агентств по установлению социальных отношений; услуги агентств по усыновлению; услуги адвокатские; услуги брачных

агентств; услуги детективных агентств; услуги консьержей; услуги ночной охраны; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; услуги по подготовке юридических документов; услуги по пристрою животным; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги подмены в очереди; услуги политического лоббирования; услуги сопровождения родов; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей на воде; услуги судебных приставов; услуги телохранителей; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» противопоставленного знака (2) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, связанное с социальными услугами, юридическими услугами, услугами в сфере безопасности, при этом они обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, имеют один и тот же круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Согласно возражению, однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных сравниваемых товаров 09 (части), услуг 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ одному лицу.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом фонетического и семантического тождества сравниваемых словесных элементов «Smart Security» / «smartsecurity» и высокой степени однородности анализируемых товаров и услуг риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта

нарушения достаточно опасности, а не реального смещения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров / услуг.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 09 (части), услуг 38 (части), 39, 41, 42 (части), 45 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«колонки портативные; медиаплееры портативные; телефоны переносные»* заявленное обозначение (1) не противоречит требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Отчет по результатам исследования ВЦИОМ (10) касается вопроса «Восприятие сервисов с элементом «Яндекс/Yandex» в названии в части принадлежности той или иной компании, а также в части возможности перепутать такие сервисы с другими сервисами» и не содержит исследовательских данных в отношении заявленного обозначения (1) в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. Опрос (10) выполнен в сентябре-октябре 2024 г. и не содержит ретроспективных данных. Из отчета следует, что большинство респондентов (98 %) знакомо с компанией «Яндекс». По мнению 87 % респондентов элементы «Яндекс / Yandex» в названии сервиса говорят о том, что данный сервис принадлежит компании «Яндекс». В качестве услуг, оказываемых данной компанией, респонденты чаще всего называли: «такси» – 44 %; «ЯндексЕда» / доставку еды, продуктов / «ЯндексЛавка» – 31 %; «браузер/поисковик» – 27 %, «навигатор» - 10 %. Фактический уровень знания услуг, предоставляемых посредством сервиса «Yandex Smart Web Security», не исследовался. Таким образом, исследование ВЦИОМ (10) к каким-либо иным выводам коллегии не приводит.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2024, изменить решение Роспатента от 22.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023797329.