

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 возражение, поступившее 11.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735435 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020735435, поданной 08.07.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров с 01 по 34 классы МКТУ и услуг с 35 по 45 классы МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение: **Яндекс Услуги** в цветовом сочетании: «красный, черный».

Роспатентом 12.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735435 в отношении части товаров 09, 16, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «ЯНДЕКС УСЛУГИ», которое воспринимается потребителем как «ЯНДЕКС» и «УСЛУГИ»;
 - словесный элемент «УСЛУГИ» (услуги - вошло во всеобщее употребление для обозначения действия, приносящее пользу; удобства, представляемые кому-нибудь
- См. С.И. Ожегов "Толковый словарь русского языка", М., 1983, с.870, Словарь

синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 и др.) в силу своего смыслового значения в отношении части товаров 09, 16 и всех заявленных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их вид и назначение;

- в ответе заявителя отсутствуют документы доказывающие, что именно заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки и их ассоциативности только с товарами/услугами заявителя;

- в отношении остальных заявленных товаров 1-34 классов МКТУ элемент «Услуги», а соответственно, и обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве отварного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.08.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.04.2022.

Доводы возражения, поступившего 11.08.2022, сводятся к следующему:

- перечень заявленных товаров 01-34 классов МКТУ не вводит потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг;

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Если элементы обозначения можно отнести к ложным, или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение;

- в отношении заявленных товаров 01-34 классов МКТУ ассоциативные представления являются неправдоподобными, в которые потребитель очевидно не поверит;

- разделение товаров и услуг только на две группы без анализа правдоподобности вызываемых у потребителей ассоциаций является нарушением Роспатентом собственных методологических подходов к исследованию заявленного обозначения;

- из содержания решения Роспатента не усматривается наличие сопоставительного анализа спорного обозначения и конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, при разрешении вопроса о том, является обозначение для них описательным, ложным или фантазийным;
- вывод о том, что экспертизой не было проведено сопоставление обозначения с конкретными товарами и услугами, а приведено лишь обобщенное деление по надуманному признаку, подтверждает сопоставительный анализ перечней товаров и услуг в отношении которого вынесено решение о регистрации и перечня запрашиваемого заявителем в рамках ответа на уведомление о результатах проверки соответствия. Так, например, экспертиза выносит решение о регистрации для товаров 09 класса МКТУ «приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые» и т.п. Однако, экспертиза отказывает в регистрации для «мониторы [программы для компьютеров], обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые»;
- регистрируя заявленное обозначение для части товаров 09 и 16 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, эксперт при этом отказывает в регистрации для однородных товаров, со ссылкой на пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не приводя при этом, ни одного аргумента, кроме указания на способность обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно части заявленного перечня. Отказывая для всех остальных товаров 1-34 классов МКТУ, экспертиза также не аргументирует свое решение, а просто дает ссылку на пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- в случае, если экспертиза по-прежнему считает, что в отношении заявленного перечня товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует пунктам 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, заявитель требует обосновать мнение эксперта по отношению к каждому товару и услуге заявленного перечня и провести надлежащий сопоставительный анализ обозначения;
- заявитель настаивает на регистрации обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг с оставлением в охране словесного элемента «Услуги»;
- заявленное обозначение представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию (в том числе, в силу единства его графического исполнения), в которой

элемент «Яндекс» указывает на заявителя, а элемент «Услуги» - на вид сервиса компании;

- заявленное обозначение образует словосочетание, в котором слово «Яндекс» представляет собой родовое понятие, а «Услуги», будучи зависимым словом, является его характеристикой, в связи с чем, деление слов в заявленном обозначении является необоснованным;

- смысл заявленного обозначения – «сервис Яндекса, представляющий собой онлайн-платформу, предоставляющую пользователям информацию»;

- заявленное обозначение воспринимается как единая конструкция, в которой слова взаимосвязаны по смыслу и грамматически. Таким образом, элемент «Яндекс» указывает на правообладателя товарных знаков заявителя, а элемент «Услуги» - на вид сервиса заявителя, в связи с чем, не является описательным элементом для услуг 35 – 45 классов МКТУ;

- при восприятии заявленного обозначения рядовому потребителю требуются дополнительные рассуждения и домысливания, ассоциации;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое является композицией, обладающей различительной способностью, поскольку элементы, его составляющие, формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары, отличать их от товаров иных производителей;

- обозначение «Яндекс» используется для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из которых строится по одинаковому принципу: «Яндекс

+ слово, идентифицирующее сервис». Например, товарные знаки: **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,

Яндекс Деньги

приоритет от 17.06.2019, по свидетельству № 460117, приоритет

от 15.06.2011 и т.д. Обозначения «Яндекс» были признаны общеизвестными товарными знаками за №№ 165, 72, 164. Также заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основе которых лежит обозначение «Яндекс»

(свидетельства №№ 173152, 225163, 208835, 208836 и т.д.);

- поисковая система «Яндекс» является четвертой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года). По состоянию на сентябрь 2018 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 21-е место в мире и 1-е - в России;

- в Российской Федерации поисковая доля составляет 57,27 %. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4 % аудитории Интернета в российских городах с населением от 100 тысяч человек. Совокупное посещение потребителями только нескольких сервисов Яндекса из 60 составляет более 230 миллионов человек. Очевидно, что потребителям хорошо известен принцип наименования сервисов Яндекса, и они воспринимают их названия «Яндекс + слово» исключительно в качестве фантазийного названия;

- словесный элемент «Яндекс» расположен первым в заявленном обозначении и именно на нем в первую очередь фиксируется внимание потребителя;

- элементы заявленного обозначения очевидно взаимосвязаны между собой как по смыслу, так и грамматически;

- с 2016 года «Яндекс» представляет более 50 сервисов, наименование которых составлено по типу «Яндекс + слово, идентифицирующее сервис»;

- заявителем приведены сведения о регистрации товарных знаков, включающих

словесный элемент «Услуги» в качестве охраняемого: «» по

КНИГА УСЛУГ

свидетельству № 294473, «» по свидетельству № 536676, «» по

свидетельству № 623094, «» по свидетельству № 646585 и т.д.;

- отказ в охраноспособности словесного элемента «Услуги» нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- таблица товарных знаков Яндекса – [1];
- информация о проектах Яндекса – [2];
- информация об известности компании «Яндекс» – [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.08.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг без исключения из охраны словесного элемента «Услуги».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 11.08.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.07.2020) заявки № 2020735435 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **Яндекс Услуги** представляет собой комбинированное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 01-34 классы МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ, указанных в заявке, в цветовом сочетании: «красный, черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В составе заявленного обозначения элемент «Услуги» выполнен иным шрифтом и цветом по сравнению с элементом «Яндекс» (буква «Я» выполнена красным цветом), то есть расположен отдельно и семантически не связан с доминирующим по восприятию элементом «Яндекс», при этом не образует с ним устойчивого словосочетания, поскольку такого устойчивого понятия как «Яндекс Услуги» не существует.

Элемент «Услуги» заявленного обозначения представляет собой множественное число от слова «услуга», которое имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям:

- результат (как правило, нематериальный) по меньшей мере одного действия, осуществлённого при взаимодействии поставщика и потребителя. Услуга характеризуется неосязаемостью, несохраняемостью, непостоянством качества и неотделимостью от источника. Услуга может восприниматься как: действия, направленные непосредственно на потребителя, действие или деятельность, совершённые одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица, блага, предоставляемые в форме деятельности, кратковременное пользование материальным благом без права бессрочного владения им (аренда), изменение свойств объектов без изменения их принадлежности лицу, деятельность по производству продукта (материального или нематериального), осуществляемая по заказу клиента (потребителя), совместно с клиентом и за клиента, с передачей продукта клиенту с целью обмена. Услуга включает в себя совместное с клиентом:

проектирование продукта и процесса его создания (согласование заказа), создание (производство) продукта (исполнение заказа) и оценку (приёмку) продукта. Предоставление (оказание) услуги может включать в себя следующие виды деятельности: деятельность, осуществлённую на поставленной потребителем материальной продукции (например, ремонт неисправного автомобиля); деятельность, осуществлённую на поставленной потребителем нематериальной продукции (например, составление заявления о доходах, необходимого для определения размера налога); предоставление нематериальной продукции (например, информации в смысле передачи знаний); создание благоприятных условий для потребителей (например, в гостиницах и ресторанах). Услуги, оказываемые населению, по назначению подразделяются на материальные и социально-культурные: материальная услуга - услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг. Обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание условий для потребления. В частности, к материальным услугам могут быть отнесены бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги транспорта и т.д. Социально-культурная услуга (нематериальная услуга) - услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие личности, повышение профессионального мастерства. Услуги могут быть: частные или коммерческие, добровольные или вынужденные, платные или бесплатные, мгновенные или длительные, взаимные и анонимные, государственные и т. д. Обобщающей категорией, которая включает в себя все виды коммерческих и некоммерческих услуг и составляет часть экономики, является сфера услуг;

- в Российской Федерации оказание услуг регламентируется Гражданским Кодексом, Федеральным законом «О защите прав потребителей» и др. Процесс оказания и качество услуг в России регулируется «Законом о защите прав потребителей Российской Федерации». В Российской Федерации понятие услуги

было определено в статье 2 Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 № 157-ФЗ. Так, услуги – это предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. Примерами услуг являются: риэлторские услуги, юридические услуги, бухгалтерские услуги, информационные услуги и т.д.

См. электронные словари: электронная энциклопедия «Википедия», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/243708>.

Следовательно, словесный элемент «Услуги» заявленного обозначения будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с результатом предпринимательской деятельности, направленной на удовлетворение нужд потребителей. Иных ассоциаций данный элемент не вызывает, его смысл очевиден.

Таким образом, словесный элемент «Услуги» заявленного обозначения является неохраемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения на вид, назначение услуг 35-45 классов МКТУ заявленного перечня.

В отношении документов, представленных заявителем вместе с материалами возражения, коллегия отмечает следующее.

Таблица товарных знаков Яндекса [1] представляет собой перечень товарных знаков заявителя и сама по себе не может свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Материалы [2,3] представляют собой распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о проектах Яндекса и поисковых системах в России, сведения о заявителе из энциклопедии «Википедия», отчеты «Media Scope» об исследовании аудитории Интернета в России. При этом, данные документы не содержат сведений о фактическом использовании заявленного обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении заявленных услуг.

Таким образом, из представленных доказательств не усматривается, что элемент «Услуги» заявленного обозначения приобрел различительную способность

до даты подачи заявки в отношении испрашиваемых услуг 35-45 классов МКТУ.

Каких-либо документов о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемах реализации услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, предоставляющем услуги, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, в материалы дела не представлено.

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.

Следует отметить, что товар – это любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведённый для обмена (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89787>).

Таким образом, в отношении части товаров 09, 16, указанных в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «Услуги» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров, является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, коллегией учтено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Яндекс», который влияет на уровень его запоминаемости в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

Потребитель хорошо знаком с понятиями «товар» и «услуга», четко осознает разницу между ними, в связи с чем, какого-либо смешения, либо неправильного понимания этих двух понятий в его сознании быть не может. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения к заявленному обозначению

требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 01-34 классов МКТУ, поскольку каких-либо ложных, либо недостоверных ассоциаций при его восприятии у потребителя не возникнет.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков со словесным элементом «Услуги» не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в наличии иных словесных, изобразительных элементов, что в целом влияет на их существо.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2022, изменить решение Роспатента от 12.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735435.