

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 01.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726406 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726406, поданной 22.04.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02, 04, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

«**ЯТакси**».

Роспатентом 02.06.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726406 в отношении товаров 02, 04, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении услуг 39 класса МКТУ заявителю было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«Я.ТАКСИ», зарегистрированным ранее по свидетельству № 588646 с приоритетом от 19.06.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Такси 8-800", 117485, Москва, ул. Бутлерова, 2, к. 1, оф. 104 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- экспертизой установлено фонетическое, графическое и семантическое сходство словесных элементов "ЯТакси" и "ЯТАКСИ", а также подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, а именно сочетание местоимения «Я» и словесного элемента «ТАКСИ»;

- услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 588646, являются однородными заявленным услугам 39 класса МКТУ, поскольку они относятся к одному роду, виду и назначению.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.04.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.06.2023.

Доводы возражения, поступившего 01.04.2024, сводятся к следующему:

- в возражении приведены сведения в отношении делопроизводства по рассматриваемой заявке на стадии экспертизы, а также приведены выдержки из действующего законодательства;

- 12.05.2023 г. заявителем было направлено предложение заинтересованного лица в порядке статей 4 АПК РФ и 1486 Кодекса. В рамках предложения правообладателю противопоставленного товарного знака по свидетельству № 588646 заявителем было предложено: предоставить письмо-согласие, заключить договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак или обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении всех услуг;

- предложенные действия правообладателем совершены не были, в связи с чем, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по

свидетельству № 588646 (дело СИП-792/2023). По итогам заседания Суд по интеллектуальным правам иск полностью удовлетворил и прекратил правовую охрану противопоставленного товарного знака по свидетельству № 588646 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложена резолютивная часть судебного решения по делу № СИП-792/2023 – [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.04.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 01.04.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726406 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

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 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 «**ЯТакси**» является словесным, выполнено заглавными и строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 02, 04, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы

указан товарный знак «» по свидетельству № 588646 с приоритетом от 19.06.2015 г. Правообладатель: ООО "Такси 8-800", Москва. Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне. Неохраняемые элементы товарного знака: слово «Такси».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее. На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2024 года по делу № СИП-792/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 588646 досрочно прекращена вследствие его неиспользования [1]. Дата записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 19.04.2024 г.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 39 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2024, изменить решение Роспатента от 02.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726406.