

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2023. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Лефтеровой К.П., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714530, при этом установлено следующее.



Заявка №2023714530 на регистрацию обозначения « **YOUNEX** » была подана на имя заявителя 28.02.2023 в отношении товаров 16, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714530. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- с серией изобразительных товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных под №871849 (1) (с приоритетом от 22.03.2022), № 902311 (2)

(с приоритетом от 31.03.2021), №791175 (3) (с приоритетом от 27.04.2020), №815530 (4) (с приоритетом от 28.01.2020), №580019 (5) (с приоритетом от 10.04.2015) на имя ООО «ЯНДЕКС», Москва, для однородных товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «ЮНИКС», зарегистрированным под №579460 (6) (с приоритетом от 03.03.2014), №314709 (7) (с приоритетом от 10.11.2004) на имя ООО "Медицинская компания ЮНИКС", г. Екатеринбург, для однородных услуг 35, 39, 42 классов МКТУ;

- со словесным знаком обслуживания «UNEX ЮНЭКС», зарегистрированным под №452141 (8) (с приоритетом от 06.08.2010) на имя Зорина А.Ю., Москва, для однородных услуг 39, 43 классов МКТУ;

- со словесным знаком обслуживания «ЮНИКС», зарегистрированным под №366295 (9) (с приоритетом от 19.03.2007) на имя ООО предприятие "ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК", г. Киров, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «UNEX» по международной регистрации №437511 (10) (с приоритетом от 03.04.1978) на имя компании «UNEX APARELLAJE ELECTRICO S.L.», Испания, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему знаками (1-10). По отношению к противопоставленным товарным знакам заявленное обозначение обладает достаточной различительной способностью, является оригинальным, не создает угрозы смешения, не может ввести потребителя в заблуждение. Обозначение по заявке №2023714530 отличается оригинальное композиционное построение и яркое цветовое решение, выделяющее его на фоне противопоставленных товарных знаков. Кроме того, что касается серии товарных знаков «ЯНДЕКС» (1-5), то исходя из нормативных требований в данном случае необходимо сравнивать только графическое сходство, так как противопоставленные товарные знаки словесной составляющей не имеют и смысловой нагрузки не несут.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Очевидно, что обозначение по заявке №2023714530 и изображения противопоставленных товарных знаков (1-5) производят совершенно разное общее зрительное впечатление, имеют разное цветовое решение, форму и композиционное построение. Кроме того, заявленное обозначение отличается наличием четко читаемого словесного элемента «YOUNEX»;

- словесный элемент «YOUNEX» заявленного обозначения, бесспорно, является сильным, так как он оригинален и не носит описательного характера, а с учетом того, что в комбинированном обозначении наиболее сильным элементом является словесный, заявленное обозначение и противопоставленная серия товарных знаков «Яндекс», не включающих словесное обозначение, не могут быть сходны до степени смешения;

- при подаче заявки изображение, входящее в состав заявленного обозначения, изначально не позиционировалось заявителем, как включающее букву «Y». В описании было указано: «заявленное на государственную регистрацию комбинированное обозначение включает размещенные на белом фоне фантазийный изобразительный элемент, выполненный различными оттенками зеленого цвета, состоящий из графического элемента в виде треугольника, справа и слева от которого зеркально расположены два графических элемента, напоминающие по форме лист растения, и размещенного под ним словесного элемента «YOUNEX», выполненного заглавными буквами темно-зеленого цвета в латинице. Восприятие фантазийного изобразительного элемента как буквы «Y» является субъективным мнением эксперта;

- исследование практики регистрации показало, что в период с 2016 по 2023 г. было зарегистрировано восемь товарных знаков (свидетельства №629897, №945756, №718709, №1696129, №946395, №823051, №940557, №937928), включающих в свой состав латинскую букву «Y», причем регистрация была осуществлена без вынесения уведомлений о результатах проверки соответствия заявленного обозначения

требованиям законодательства;

- ООО «Медицинская компания ЮНИКС» работает на рынке медицинского оборудования и расходных материалов. Заявитель осуществляет свою деятельность в сфере производства и реализации табачной продукции. Очевидно, что заявитель и правообладатель товарного знака по свидетельству №579460 осуществляют свою деятельность в совершенно разных сегментах рынка, соответственно услуги 35, 39 и 42 классов МКТУ также будут оказываться в отношении совершенно разных видов товаров и никоим образом не могут ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя услуг;

- товарный знак по свидетельству №452141 зарегистрирован в отношении деятельности услуг турагенств и аналогичных услуг. Заявитель, производящий табачную продукцию, никак не пересекается с правообладателем данного товарного знака;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №366295 является поставщиком импортных аккумуляторных батарей, моторных масел, осуществляет ремонт или зарядку аккумуляторов, замену масел и жидкостей и т.д. Правообладатель знака по международной регистрации №437511 занимается производством гибких изоляционных систем для прокладки, связывания, крепления и маркировки кабелей и труб в электроустановках, телекоммуникациях, системах кондиционирования и вспомогательных услугах. Данные виды деятельности неоднородны по роду, виду, назначению с деятельностью заявителя;

- проведение сравнительного анализа деятельности ООО «ЯНДЕКС» и заявителя является нецелесообразным ввиду очевидной несхожести обозначений;

- в серию товарных знаков «Яндекс» входит общеизвестный товарный знак по свидетельству №164. Данный знак признан общеизвестным для услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети», услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета». В соответствии с заключением о признании общеизвестным из результатов социологического опроса следует то, что заявленное обозначение «yandex» в качестве товарного знака известно большинству опрошенных (82,4%). Большинство респондентов (80,6%) связывают

обозначение «yandex» с поисковыми средствами для сети Интернет, часть респондентов (61,9%) – с интерактивной рекламой в компьютерной сети. Большинство пользователей компьютеров, которым известно обозначение «yandex» (52,1%), правильно указывают на то, что компанией, оказывающей услуги под этим обозначением, является заявитель – ООО «ЯНДЕКС», при этом указание на какие-либо другие компании находится в пределах статистической погрешности. Таким образом, с учетом данных социологического опроса, на основании которого было принято решение о признании торгового знака «yandex» общеизвестным, очевидно, что он никак не может ассоциироваться у потребителя с сигаретами;

- на официальном сайте «yandex» в разделе «Что нельзя продавать на Маркете по любой модели» указано, что «Яндекс маркет» не принимает к размещению табачные и никотинсодержащие продукты, а также относящиеся к ним товары, что также делает невозможным смешение и введение потребителя в заблуждение в отношении производителя товара;

- в открытых источниках какая-либо информация о производстве табачной продукции под маркой «Яндекс/Yandex» отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (28.02.2023) заявки №2023714530 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 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 обозначение « **YOUNEX** » является комбинированным и состоит из словесного элемента «**YOUNEX**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде комбинации из треугольной и округлых фигур,


разделенных линиями белого цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в белом, светло-лаймовом, лаймовом, темно-лаймовом, светло-зеленом, зеленом, ярко-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ.

В оспариваемом решении Роспатента указано на сходство до степени смешения между заявленным обозначением и знаками (1-10).




Противопоставленный знак «  » (1) является комбинированным и состоит из графического элемента, напоминающего латинскую букву «Y» красного цвета, помещенного на фоне круглой плашки. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в белом, сером, красном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 16, 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.




Противопоставленный знак «  » (2) является комбинированным и состоит из графического элемента, напоминающего оригинально выполненную латинскую букву «Y» белого цвета, помещенного на фоне плашки красного цвета. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в красном и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 42 и 43 классов МКТУ.




Противопоставленный знак «  » (3) является комбинированным и состоит из графического элемента, напоминающего оригинально выполненную латинскую букву «Y» красного цвета, помещенного на фоне круглой плашки белого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, сером, темно-сером, светло-сером цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.




Противопоставленный знак «  » (4) является комбинированным и состоит из графического элемента, напоминающего оригинально выполненную латинскую букву «Y» белого, помещенного на фоне круглой плашки красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 42 и 43 классов МКТУ.




Противопоставленный знак «  » (5) является комбинированным и состоит из графического элемента, напоминающего оригинально выполненную латинскую букву «Y» красного цвета, в нижней части знака помещена полукруглая линия. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » (6) является комбинированным и состоит из словесных элементов «ЮНИКС», «Интегрированные решения для медицины», выполненных в три строки буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде комбинации из изогнутых линий. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » (7) является комбинированным и состоит из словесных элементов «ЮНИКС», «медицинская компания», выполненных в две строки буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде креста, помещенного на фоне желтого овала. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, оранжевом, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. Словесные элементы «медицинская компания» исключены из самостоятельной правовой

охраны.

Противопоставленный знак « **UNEX / ЮНЭКС** » (8) состоит из словесных элементов «UNEX», «ЮНЭКС», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов и разделенных косой линией «/». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак « **ЮНИКС** » (9) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.


Противопоставленный знак «UNEX» (10) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.


При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны товарного знака (б), в связи с чем у коллегии нет оснований для его противопоставления заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-5, 7-10) показал следующее.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение является комбинированным. Его индивидуализация происходит в первую очередь по словесному элементу




«YOUNEX», однако, его элемент «  » также оказывает значительное влияние на восприятие данного обозначения в силу того, что данный элемент занимает доминирующее положение, выполнен ярким цветом в центральной части знака и явным образом акцентирует на себе внимание потребителя при его восприятии, в связи с чем его нельзя исключить из анализа заявленного обозначения. Таким образом, общее впечатление от обозначения формируется как по словесному, так и по изобразительному элементам. При этом, следует отметить,

что белые линии в составе изобразительного элемента «  » заявленного обозначения напоминают латинскую букву «Y».

Противопоставленные знаки «  » (1), «  » (2), «  » (3),

«  » (4), «  » (5), обладают высокой степенью сходства с элементом

«  » заявленного обозначения. Так, в состав сравниваемых обозначений входит центральный элемент, который может быть воспринят в качестве оригинально выполненной латинской буквы «Y», при этом данный элемент помещен на фоне плашки. Таким образом, сравниваемые изобразительные обозначения характеризуются близостью внешней формы (круг / овал), центральным элементом (буква «Y»), имеющим близкие очертания.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что один из элементов заявленного обозначения, по которому осуществляется его индивидуализация, обладает высокой степенью сходства со знаками (1-5), что является основанием для признания их сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Кроме того, заявленное обозначение обладает и сходством со знаками

«  » (7), « **UNEX / ЮНЭКС** » (8), « **ЮНИКС** » (9),

«UNEX» (10). Словесные элемент «YOUNEX» заявленного обозначения, а также охраняемые словесные элементы «ЮНИКС», «UNEX», «ЮНЕКС» знаков (7-10) обладают фонетическим сходством, которое обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов «YOUNEX», «ЮНИКС», «UNEX», «ЮНЕКС» сравниваемых обозначений не позволяет провести их сравнение по смысловому критерию сходства, что снижает значение данного фактора восприятия.

Что касается графического критерия сходства, то следует констатировать отдельные графические между сравниваемыми обозначениями, заключающиеся в наличии в составе заявленного обозначения и знака (7) различных изобразительных элементов, а также в отсутствии в составе знаков (8-10) каких-либо графических составляющих, кроме того, в составе заявленного обозначения содержится один словесный элемент, а в знаке (8) – два и т.д. Вместе с тем, следует констатировать и наличие отдельных признаков сходства обозначений, заключающихся в исполнении их словесных элементов заглавными буквами, словесный элемент заявленного обозначения и знака (8, 10) выполнены буквами латинского алфавита.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и знаками (1-5, 7-10), установленное на основе их фонетического сходства, при сниженном значении семантического критерия восприятия, а также несмотря на их отдельные графические отличия.

Заявленные товары 16 класса МКТУ «баннеры бумажные; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага; бумага упаковочная; вымпелы бумажные; календари; картинки; картон из древесной массы [канцелярские товары]; каталоги; кольца сигарные; коробки бумажные или картонные; ленты сигарные; плакаты; принадлежности письменные; продукция печатная; проспекты; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона» идентичны или в высокой степени однородны товарам 16 класса МКТУ «продукция печатная; материалы учебные и пособия наглядные; принадлежности письменные» знака (1), товарам 16 класса МКТУ «авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; белье столовое бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары];

блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; грифели; грифели для карандашей; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; каталоги; кашпо бумажные; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кольца сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты сигарные; листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности,

используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; папки на кольцах; папки-картотеки [контторские принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; песенники; плакаты; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; регистры; реестры;

репродукции графические; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; средства для стирания; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; тубусы картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; учебники [пособия]; фигурки из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; целлулоиды мультипликационные; цифры [литеры типографские]; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; этикетки из бумаги или картона» знаков (2-4), товарам 16 класса МКТУ «репродукции графические; руководства печатные; руководства по компьютерным программам; салфетки бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; сертификаты отпечатанные; словари; списки адресов; справочники; справочники, каталоги [печатные издания]; сумки из бумаги; таблицы вычислительные; таблицы отпечатанные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; трафареты для рисования; трафареты маркирующие; украшения подвесные, баннеры бумажные; упаковка картонная; учебники [пособия]; файлы (досье) для брошюровки на кольцах; флаги бумажные; фломастеры, маркеры; формы, вырезанные из бумаги; фотоальбомы; фотоальбомы персональные; фотографии [отпечатанные]; шаблоны; шрифты типографские; щиты печатные рекламные из бумаги и картона; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных; ярлыки маркировочные; ящики картонные» знака (5). Сравнимые товары 16 класса МКТУ относятся к одним родовым группам (бумажная, картонная, полиграфическая, писчебумажная продукция, материалы и изделия упаковочные), которые могут быть произведены одним и тем же лицом и реализованы совместно.

Товары 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная,

папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки папиросной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; резак для сигар; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос» заявленного обозначения однородны с товарами 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос» знаков (2-4). Сравнимые товары однородны по роду (продукция табачная, изделия табачные и

их части, емкости для хранения табака и табачных изделий, мундштуки, принадлежности курительные, средства зажигательные), виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Однородными являются и услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление деловой информации; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», а также услуги 35 класса МКТУ «поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц посредством программного обеспечения; представление программного обеспечения для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями, а также для решения других задач на всех медиасредствах с целью розничной продажи; представление программного обеспечения с целью розничной продажи; заказ вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление

вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение» заявленного обозначения, услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть интернет; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой

информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых

контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» знаков (2-4), услуги 35 класса МКТУ «поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; представление программного обеспечения для компьютеров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; представление программного обеспечения для использования с персональными мобильными цифровыми устройствами и другими потребительскими электронными устройствами с целью розничной продажи» знака (5), услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях, демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц), реклама, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), включая услуги оптово-розничной торговли» знака (9), услуги 35 класса МКТУ «services rendus par une agence s'occupant d'importation et d'exportation» («услуги,

предоставляемые агентством, занимающимся импортом и экспортом»). Сравнимые услуги объединены одними родовыми группами (услуги по продвижению товаров, услуги информационно-справочные, услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в сфере бизнеса), могут исходить от одного предприятия, оказываться совместно, быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Коллегия приходит к выводу и об однородности услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; перевозка грузовым автотранспортом; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации по вопросам перевозок; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» заявленного обозначения, относящимся к услугам по аренде объектов нежилого фонда, услугам служб доставки, услугам, оказываемым с использованием наземных транспортных средств, услугам погрузочно-разгрузочным, услугам по фасовке, упаковке и маркировке товаров, услугам по хранению по отношению к услугам 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в аналоговых или цифровых электронных устройствах» знаков (1, 5), также относящимся к услугам хранения, услугам 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; логистика транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; предоставление информации в области

маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации по вопросам перевозок; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги транспортные; услуги хранения багажа; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» знаков (2-4), услугам 39 класса МКТУ «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; перевозки автомобильные; услуги транспортные; экспедирование грузов» знака (7), относящимся к услугам по доставке. Услуги, относящиеся к одним и тем же родовым группам, могут иметь одну адресную группу потребителей, а также имеют одинаковое назначение. Кроме того, данные виды услуг могут исходить от одного лица.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ химический; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; дизайн художественный; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; составление технической документации; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; хранение данных в электронном виде» однородны по отношению к услугам 42 класса МКТУ «компьютерные услуги; поиск и получение информации, сайтов и других ресурсов, доступных в компьютерной сети для третьих лиц посредством программного обеспечения; проектирование компьютерных систем в области программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для размещения компьютерных программных приложений для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями, а также для решения других задач для третьих лиц; обслуживание техническое программного обеспечения для

просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями, а также для решения других задач; восстановление баз данных; прокат средств компьютерного программного обеспечения для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями, а также для решения других задач; защита информационных систем от вирусов, в частности программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; заказ вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение» знака (1), услугам 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; моделирование одежды; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разведка геологическая; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза

геологическая; экспертиза инженерно-техническая» знаков (2-4), услугам 42 класса МКТУ «компьютерные услуги по хранению электронных данных; поиск и получение информации, сайтов и других ресурсов, доступных в компьютерной сети для третьих лиц; проектирование компьютерных систем; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для размещения компьютерных программных приложений для третьих лиц; обслуживание техническое программного обеспечения; восстановление компьютерных баз данных; прокат средств компьютерного программного обеспечения; защита информационных систем от вирусов» знака (5), поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми группами (услуги научно-исследовательские в различных областях (химии, биологии, механики, физики), услуги в области дизайна и промышленной эстетики, услуги по техническим испытаниям и контролю, услуги в области дизайна и промышленной эстетики, услуги по обработке, хранению и восстановлению данных), имеют одинаковый круг потребителей и условия оказания.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги кальянных» заявленного обозначения и знаков идентичны (2). Кроме того, данные испрашиваемые к регистрации услуги однородны услугам 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» знаков (1-4), услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров» знака (8). По мнению коллегии, сравниваемые услуги могут сопутствовать друг другу, оказываться одним лицом совместно, круг потребителей сравниваемых услуг также может совпадать. Так, потребитель привык к тому, что предприятия общественного питания оказывают также и услуги по предоставлению кальяна.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-5, 7-10),

коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-5, 7-10) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности упомянутых по тексту заключения товаров и услуг 16, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Знаки (1-5) представляют собой знаки одного правообладателя (ООО «Яндекс»), которые им активно используются и являются узнаваемыми обозначениями данного лица. Указанное относится к обстоятельствам, повышающим опасность смешения заявленного обозначения и знаков (1-5).

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения со знаками (1-5, 7-10).

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было принято во внимание обращение представителя правообладателя знаков (1-5), выражающего обеспокоенность относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в рамках чего приводятся доводы о сходстве заявленного обозначения и знаков (1-5).

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров и услуг на рынке Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

Использование элемента «Y» в сети Интернет различными лицами, наличие иных зарегистрированных товарных знаков с элементом в виде латинской буквы «Y» никак не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и знаков (1-5).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2023.