

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763881 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019763881, поданной 11.12.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02, 04, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Роспатентом 22.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763881 в отношении части товаров 02, 04, 06, 09, 12, 17, 27, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- экспертизой было осуществлено внесение изменений в перечень товаров и (или) услуг по заявке № 2019763881;
- внесение изменений в перечень товаров и (или) услуг не позволяют снять основания

для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) по пункту 10 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 09, 28 классов МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 41, 42, 43 классов МКТУ, поскольку заявленное обозначение [1], включающее в свой состав словесный элемент «Такси», сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «**TAXI**» [2] по свидетельству № 357278, приоритет от 19.10.2006 (срок действия продлен до 19.10.2026 г.), **ТАКСИ** [3] по свидетельству № 265774, приоритет от 01.11.2001 (срок действия продлен до 01.11.2021 г.), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя ОАО "Мэлон Фэшн Групп", 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, в отношении товаров и услуг 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 41, 42 классов, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 41, 42, 43 классов;

- с товарным знаком «**TAXI**» [4] по международной регистрации № 529473, приоритет от 03.10.1988, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Taxi Shoes GmbH», Volksgartenstrasse 5 66953 Pirmasens, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- вывод о сходстве сделан на основании тождества и сходства словесных элементов «Такси» / «Такси» / «**TAXI**». Словесный элемент «Такси» заявленного обозначения [1] выполнен с заглавной буквы, имеет различный шрифт от словесного элемента «Яндекс», в связи с чем имеет самостоятельное значение, поскольку словесные элементы не воспринимаются как словосочетание;

- заявителем не было представлено согласие от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-4].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.02.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.04.2021.

Доводы возражения, поступившего 14.02.2022, сводятся к следующему:

- в перечень заявленных товаров и услуг Роспатентом были внесены изменения в соответствии с просьбой заявителя;

- экспертиза сочла возможным снять основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) по пунктам 1, 3 (1)

статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] предоставил оригинал письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Кроме того, 16.11.21 заявитель заключил с АО "Мэлон Фэшн Груп" договор об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки;

- получение письма-согласия и текущий процесс отчуждения противопоставленных товарных знаков [2,3] в пользу заявителя позволит снять их противопоставление и предоставить охрану заявленному обозначению [1] в отношении скорректированного перечня товаров и услуг;

- экспертиза не учла, что согласно общему правилу, применяемому при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, при оценке их сходства с охраняемым (противопоставленным) словесным товарным знаком другого лица, принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части;

- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [4], при этом имеются визуальные, фонетические и смысловые отличия. Наличие в заявленном обозначении [1] индивидуализирующего словесного элемента «Яндекс» приводит к образованию нового понятия, имеющего иной, более содержательный смысл, который явно указывает на принадлежность заявленного обозначения [1] компании ООО «Яндекс», существующей на рынке более 20 лет, в связи с чем при оценке сходства должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. Заявленное обозначение [1] представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, в которой элемент «Яндекс» является сильным, а элемент «Такси» - слабым, что исключает к нему применение требования пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «Такси» является слабым, он не оказывает решающего влияния при установлении наличия или отсутствия сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [4]. Наличие в заявленном обозначении [1] слова «Такси» не может являться основанием для признания его сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [4], поскольку он не оказывает влияния на общее зрительное впечатление потребителя;

- при применении требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать вероятность смешения сравниваемых обозначений;

- заявителем приведены сведения из судебной практики (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020 № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 № С01-1274/2019 по делу № СИП-327/2019), практики ведомства (решение в отношении товарного знака по свидетельству № 716411, 595573 и т.п.) и толкование пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса без учета критериев сходства до степени смешения и вероятности введения потребителей в заблуждение нарушает принцип правовой определенности. На данный момент Роспатентом зарегистрированы следующие товарные знаки, элементом которых является слово «такси» (в том числе



в качестве охраняемого): по свидетельству № 659185, приоритет от 01.03.2017 г., правообладатель: ООО "Современные технологии обслуживания", Санкт-Петербург, неохраняемые элементы - все слова и изображение "шашечек",



товары 09, услуги 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, по свидетельству № 644787, приоритет от 18.07.2016, правообладатель: ГУП города Москвы "Московский орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", неохраняемые элементы товарного знака: Изображение "шашечек", слово "такси" для товаров и услуг 06, 09, 12, 35, 39 классов

МКТУ, товары 06, 09, 12, 28, услуги 35, 39 классов МКТУ, **ТАКСИ ШОКОЛАД** по свидетельству № 643100, приоритет от 31.10.2016, правообладатель: ООО "СпецПродукт", Москва, товары 09, услуги 43, 44 классов МКТУ,



по свидетельству № 522641, приоритет от 15.02.2013, правообладатель: ООО "Прогресс-Авто", г. Красноярск, услуги 39 класса МКТУ и

Т.д.;

- заявитель особо обращает внимание на свое исключительное право на товарные

Яндекс Такси Ultima

знаки: по свидетельству № 756981, приоритет от 01.10.2019,

Yandex Taxi Ultima

по свидетельству № 741182, приоритет от 01.10.2019, товары 09, услуги 35, 39, 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «Яндекс Такси» представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, где элемент «Яндекс» является доминирующим и сильным, указывает на правообладателя товарного знака заявителя, а элемент «такси» - на вид сервиса ООО «Яндекс»;

- общеизвестность обозначения «Яндекс» исключает угрозу смешения обозначений и применение пункта 10 статьи 1483 Кодекса к товарному знаку заявителя;

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

- словесный элемент «Яндекс» является сильным ввиду того, что он: является оригинальным и фантазийным; расположен первым в обозначении «Яндекс Такси», и, так как прочтение слов начинается слева, именно на нем в первую очередь

фиксируется внимание потребителя охраняется как общеизвестный товарный знак, лежит в основе серии товарных знаков, активно используется заявителем в основе линейки его сервисов;

- заявитель широко и активно использует заявленное обозначение [1];
- заявленное обозначение «Яндекс Такси» [1] должно рассматриваться в качестве единой неделимой семантической и лексической конструкции и для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- оригинал письма-согласия от АО "Мэлон Фэшн Груп" на регистрацию обозначения № 2019763881 в качестве товарного знака – [5];
- копия уведомления о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом – [6];
- заключение Калятина О.В. от 30 июня 2020 г. – [7];
- распечатки с сервиса Яндекс Радар со сведениями о посещаемости сервисов Яндекса – [8];
- отчёты о поиске товарных знаков на тождество и сходство – [9].

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.02.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении заявленного перечня товаров и услуг с учетом внесенных изменений.

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, предусмотренные требованиями пункта 44 Правил ППС. Заявленное обозначение [1] содержит элемент «Такси», имеющий следующие словарные значения: тип транспортного средства для аренды с водителем, используемого одним пассажиром или небольшой группой пассажиров, часто для совместной поездки, такси перевозит пассажиров между выбранными ими местами; автомобиль, используемый для перевозки пассажиров в любую указанную точку с оплатой проезда машины по счётчику - таксометру; средство общественного транспорта, обычно автомобиль, используемый для перевозки пассажиров и грузов в любую

указанную точку с оплатой проезда машины по счётчику - таксометру. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/>. Таким образом, словесный элемент «Такси» заявленного обозначения [1] является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг, так как указывает на их вид, назначение, свойства:

- товаров 12 класса МКТУ «*автобусы; автобусы дальнего следования; автожиры; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили роботизированные; автоприцепы; аппараты летательные; вертолеты; вертолеты радиоуправляемые с камерой; гидросамолеты; гирокоптеры; грузовики; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; омнибусы; повозки; самолеты; сани [транспортные средства]; скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; скутеры самобалансирующиеся; снегоходы; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные; средства транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; трейлеры [транспортные средства]*»;

- товаров 28 класса МКТУ «*автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением*»;

- услуг 37 класса МКТУ «*восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; дезинфекция; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; мытье окон; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт*

устройств для кондиционирования воздуха; чистка сухая; чистка транспортных средств»;

- услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат навигационных систем; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; экспедирование грузов»;

- услуг 40 класса МКТУ «тонирование автомобильных стекол».

В отношении иных товаров и услуг, не имеющих отношения к такси, словесный элемент «Такси» заявленного обозначения [1] является ложным указанием относительно их вида, свойств и назначения на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса:

- товаров 09 класса МКТУ «автомобили пожарные»;

- товаров 12 класса МКТУ «автодома; автомобили гоночные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; аэростаты; бронемашины; велосипеды; велосипеды электрические; гироскутеры;

гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; доски гироскопические; доски самобалансирующиеся; кессоны [транспортные средства]; понтоны; средства рельсовые; средства санитарно-транспортные; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; трейлеры [транспортные средства]»;

- услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств пожарной сигнализации»;
- услуг 39 класса МКТУ «аренда тракторов; операции спасательные [транспорт]; перевозки баржами; перевозки железнодорожные; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; прокат гоночных машин; услуги каршеринга».

Заявитель представил дополнительные пояснения в обоснование своей позиции, основные доводы которых сводятся к следующему:

- вывод Роспатента об отсутствии различительной способности у словесного элемента «Такси», является необоснованным;
- заявителем приведено толкование пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] воспринимается в качестве единой конструкции в связи с его графическим исполнением (слова выполнены одним корпоративным шрифтом, одним размером, смысловое обозначение элемента «Такси» непосредственно связано с наличием расположенного первого элемента «Яндекс»);
- заявленное обозначение [1] представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения, смыслового значения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары, отличать их от товаров и услуг иных производителей;
- слово «Такси» прямо не указывает на назначение части заявленных товаров и услуг 12, 28, 37, 39, 40 классов МКТУ, а для применения его в качестве указания на назначение товара или услуги требуется определенное домысливание и возникновение ассоциаций;
- коллегия необоснованно разделила заявленное обозначение [1] на два отдельных и несвязанных слова;
- заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание, в котором «Яндекс» представляет собой родовое понятие, а слово «Такси» является его

характеристикой, будучи зависимым словом;

- товарный знак заявителя имеет значение «сервис Яндекса, предоставляющий информацию». Первый элемент «Яндекс» придает второму элементу «Такси» качественно иной уровень восприятия и смысловую нагрузку;

- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Яндекс» для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из которых строится по одинаковому принципу «Яндекс + слово, идентифицирующее сервис»;

- с 2016 г. «Яндекс» предоставляет более 60 сервисов, наименование которых составлено по такому же типу. Заявленное обозначение составлено по такому же принципу, как и, например, обозначения «Яндекс Еда», «Яндекс Карты», «Яндекс Станция»: «Яндекс как производитель услуг + Такси как обозначение оказываемой услуги»;

- Яндекс - транснациональная компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года). По состоянию на сентябрь 2018 г., согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 21-е место в мире и 1-е — в России. В России его поисковая доля составляет 57,27% (Яндекс.Радар, октябрь-ноябрь 2019 г.). Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4% аудитории интернета в российских городах с населением от 100 тысяч человек. ООО «Яндекс» является правообладателем серии из трех общеизвестных товарных знаков (№№ 165, 74, 164);

- Суд по интеллектуальным правам кассационной инстанции по делу СИП-591/2020 отменил решения Роспатента и Суда по интеллектуальным правам о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 724232 «Яндекс Афиша» отметив, что: «несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака»;

- отказ в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность

недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг;

- и услуги такси, и услуги каршеринга оплачиваются потребителем, на основе заранее заданной тарификации, предназначены для передвижения от точки до точки; могут включать услуги водителей. В связи с вышеизложенным, заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «Такси» не имеет отношения к услугам каршеринга и является ложным в отношении них;

- откорректированный перечень товаров и услуг, включая услугу 39 класса МКТУ «услуги каршеринга», не вводит потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг и полностью соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения [1] в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер;

- заявитель выражает согласие с коллегией в том, что для части товаров и услуг заявленное обозначение [1] может ввести в заблуждение, в связи с чем, просит учесть откорректированный перечень заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- распечатка Интернет-сайта <https://carshamg.su/services/driver/> - [10];

- список сервисов Яндекса - [11];

- распечатки Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс»: распечатка Интернет-сайта <https://carshamg.su/services/driver/>, список сервисов Яндекса, распечатки Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс» - [12].

На основании вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019763881 с оставлением в охране словесного элемента «Такси» в отношении скорректированного перечня заявленных товаров и услуг 02, 04, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.02.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.12.2019) заявки № 2019763881 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 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 **Яндекс Такси** [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку без пробела. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного 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 классов МКТУ, указанных в материалах дела, в цветовом сочетании: «красный, черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

- «**TAXI**» [2] по свидетельству № 357278, приоритет от 19.10.2006 (срок действия продлен до 19.10.2026 г.), **ТАКСИ** [3] по свидетельству № 265774, приоритет от 01.11.2001 (срок действия продлен до 01.11.2021 г.). Правообладатель: ОАО "Мэлон Фэшн Груп", Санкт-Петербург. Правовая охрана товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, услуг 41, 42 классов, указанных в перечне свидетельств;

- «**TAXI**» [4] по международной регистрации № 529473, приоритет от 03.10.1988. Правообладатель: «Taxi Shoes GmbH», Volksgartenstrasse 5 66953 Pirmasens. Правовая охрана предоставлена знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вместе с тем, при анализе дела были выявлены следующие обстоятельства. В материалах возражения было представлено письмо-согласие [5] от ОАО "Мэлон Фэшн Груп" - правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного

знака. В письме-согласии [5] также отмечено отсутствие введения потребителей в заблуждение. Вместе с тем, в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг права на противопоставленные товарные знаки [2,3] переданы заявителю (дата и номер государственной регистрации договора: 10.03.2022, РД 0390216, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2022).

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [2,3] больше не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, услуг 41, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарного знака [4], показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

В составе заявленного обозначения [1] элемент «Такси» 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». Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой слово «ТАХІ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом вышесказанного коллегия усматривает правовые основания для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе заявленного обозначения [1] элемент «Такси» расположен отдельно от слова «Яндекс» и не образует с ним устойчивого словосочетания, при этом выполнен иным шрифтом. Таким образом, элемент «Такси» квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент обозначения [1], сходство которого с товарным знаком [4] приводит к его противоречию требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Сравнимые обозначения [1] и [4] обладают высокой степенью сходства.

Анализ однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ *«изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; куртки [одежда]; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки; шарфы»* и товары 25 класса МКТУ *«footwear»* («обувь») либо идентичны («обувь»), либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, зачастую продаются на совместных прилавках, являются взаимодополняемыми (к стилю одежды может подбираться обувь). Следует отметить, что в отношении товаров широкого потребления, таких как одежда, обувь и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ.

Заключение Калятина О.В. от 30 июня 2020 г. [7] представляет собой мнение частного лица о толковании пункта 10 статьи 1483 Кодекса и не приводит к иным выводам коллегии.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

Заявленное обозначение [1] содержит элемент «Такси», имеющий следующие словарные значения: тип транспортного средства для аренды с водителем, используемого одним пассажиром или небольшой группой пассажиров, часто для совместной поездки, такси перевозит пассажиров между выбранными ими местами; автомобиль, используемый для перевозки пассажиров в любую указанную точку с оплатой проезда машины по счётчику - таксометру; средство общественного транспорта, обычно автомобиль, используемый для перевозки пассажиров и грузов в любую указанную точку с оплатой проезда машины по счётчику - таксометру. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/>.

Таким образом, словесный элемент «Такси» заявленного обозначения [1] является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг, так как указывает на их вид, назначение, свойства:

- товаров 12 класса МКТУ *«автобусы; автобусы дальнего следования; автожиры; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили роботизированные; аппараты летательные; вертолеты; гидросамолеты; гирокоптеры; грузовики; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; омнибусы; повозки; самолеты; сани [транспортные средства]; скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; скутеры самобалансирующиеся; снегоходы; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные; средства транспортные водные; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для*

перевозки грузов»;

- товаров 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением»;

- услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат навигационных систем; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; экспедирование грузов».

Распечатки с Интернет-ресурсов [8,10-12] представляют собой данные о заявителе, содержат список сервисов Яндекса, сведения о посещаемости сервисов Яндекса и, в отсутствие иных фактических доказательств использования, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения [1] до даты подачи заявки. Документов, свидетельствующих о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения [1] (в том виде, как оно представлено на регистрацию в качестве товарного знака), территориях и объемах реализации товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением

[1], о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении [1] и изготовителе товаров и услуг, включая результаты социологических опросов, в материалах дела не имеется.

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 02, 04, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ скорректированного перечня, заявленное обозначение [1] со словесным элементом «Такси» не носит описательного характера и не способно прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров и услуг, является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, коллегией учтено, что заявленное обозначение [1] включает словесный элемент «Яндекс», который влияет на уровень его запоминаемости в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

Вместе с тем, в отношении товаров и услуг, не имеющих отношения к такси, словесный элемент «Такси» заявленного обозначения [1] является ложным указанием относительно их вида, свойств и назначения на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса:

- товаров 09 класса МКТУ *«автомобили пожарные»;*
- товаров 12 класса МКТУ *«автодома; автомобили гоночные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; аэростаты; бронемашины; велосипеды; велосипеды электрические; гироскутеры; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; доски гироскопические; доски самобалансирующиеся; кессоны [транспортные средства]; понтоны; средства рельсовые; средства санитарно-транспортные; средства транспортные*

с дистанционным управлением для подводных инспекций; трейлеры [транспортные средства]»;

- услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств пожарной сигнализации»;
- услуг 39 класса МКТУ «аренда тракторов; операции спасательные [транспорт]; перевозки баржами; перевозки железнодорожные; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; прокат гоночных машин; услуги каршеринга».

Заявитель выразил согласие с применением к вышеуказанным товарам и услугам требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, за исключением услуги 39 класса МКТУ «услуги каршеринга», поскольку в отношении данной услуги, как считает заявитель, при восприятии заявленного обозначения [1] каких-либо ложных ассоциаций у потребителя не возникнет.

Вместе с тем, коллегия особо отмечает, что «каршеринг» (англ. «carsharing» от «car» - «легковой автомобиль» и «sharing» - «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; «carsharing» - американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) - это краткосрочная аренда/прокат машины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности). Такая модель аренды автомобилей удобна для периодического пользования автотранспортным средством или в случае, когда необходим автомобиль, отличный от марки, типа кузова и грузоподъемности от обычно используемого. Каршеринг является одним из глобальных направлений развития экономики совместного пользования (Sharing Economy), когда население отказывается от приобретения благ в собственность, дабы не нести ответственность и затраты, но продолжает иметь доступ ко всем достижениям научного прогресса, используя их совместное потребление. Услуги каршеринга доступны в более чем 1000 городах в десятках стран мира. См. электронную энциклопедию «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Каршеринг>).

Таким образом, услуга «каршеринг» представляет собой краткосрочную аренду/прокат машины, которую во временное пользование и для своих целевых нужд берет человек, обладающий навыками вождения и водительскими правами, что

отличает данную услугу по своей сути и специфике от услуг такси. При этом в услугах такси оплачивается как стоимость аренды автомобиля, так и стоимость услуги водителя, в то время как каршеринг предполагает только аренду транспортного средства. Следовательно, в отношении заявленной услуги 39 класса МКТУ «услуги каршеринга» заявленное обозначение [1] со словесным элементом «Такси» вызовет ложное представление в отношении вида и назначения анализируемой услуги, что противоречит требованию пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков со словесным элементом «Такси / Taxi», в том числе наличие прав на товарные знаки «Яндекс Такси Ultima», «Yandex Taxi Ultima», «Яндекс Афиша» не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные регистрации товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в цветовом сочетании (либо его отсутствии), наличии иных словесных, изобразительных элементов, влияющих на их существо.

Таким образом, как было установлено выше, заявленное обозначение [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, в отношении части товаров 12, 28, услуг 39 классов МКТУ элемент «Такси» является неохранным элементом в соответствии с положением пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их. В отношении услуги 39 класса МКТУ «услуги каршеринга» элемент «Такси» является ложным в отношении вида, назначения услуги, что противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2022, изменить решение Роспатента от 22.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019763881.