

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 поступившее 10.03.2022 возражение, поданное ООО «Яндекс», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020722241, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020722241, поданной 29.04.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

ЯБанк

заявлено словесное обозначение:

Решение Роспатента от 11.11.2021 об отказе государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг по заявке № 2020722241 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «ЯБанк» представляет собой сочетание буквы «Я» («я» - местоимение), присоединенной к слову «Банк», которое согласно материалам энциклопедии «Википедия» имеет значение финансового учреждения, основной сферой деятельности которого являются денежно-кредитные операции;
- в составе заявленного обозначения доминирующее положение занимает словесный элемент «Банк» - финансовое учреждение, основной сферой деятельности которого являются денежно-кредитные операции (см. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999, <https://dic.academic.ru>), являющийся видовым наименованием предприятия. В связи с изложенным, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с общеизвестным

iBank

товарным знаком «**IBANK**» [2] по свидетельству № 182 (дата, с которой товарный знак признан общеизвестным: 01.03.2014) и товарным знаком «**IBANK**» [3] по свидетельству № 231524 с приоритетом от 18.08.2000 (срок действия продлен до 18.08.2030), зарегистрированными ранее на имя "Акционерное общество "БИФИТ", 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, пом. XIII для товаров 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ;

- сходство заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [2,3] основано на фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.03.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.11.2021.

Доводы возражения, поступившего 10.03.2022, сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки и толкования законодательства;
- заявленное обозначение [1] представляет собой словесный элемент «ЯБанк», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита;

- соединение указанных словесных элементов в единое слово «ЯБанк» [1] приводит к тому, что для установления семантики данного элемента необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, следовательно, словесный элемент «ЯБанк» представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. Ввиду чего, говорить о наличии конкретной семантики у обозначения [1], не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным;
- заявителем приведена ссылка на судебную практику, в частности, по делам № СИП- 824/2019 (обозначение «IPlatform»), № СИП-948/2019, от 02.09.2021, № СИП-931 /2020, от 04.10.2021, № СИП-1047/2020 и т.д.;
- обозначение «ЯБанк» [1] воспринимается в качестве единой конструкции не с точки зрения русского языка, а в связи с его графическим исполнением (слова выполнены в одно слово, одним шрифтом). Заявленное обозначение [1] не употребляется в повседневной жизни, представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, является фантазийным, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения, слитного написания формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары/услуги, отличать их от товаров иных производителей;
- словесный элемент «ЯБанк» [1] прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и услуг, для этого требуются дополнительные рассуждения, домысливания;
- Роспатентом не приведено доказательств отнесения средним российским потребителем словесного элемента «ЯБанк» к группе общеупотребимых слов и их известности среднему потребителю;
- заявленное обозначение «ЯБанк» [1] является продолжением серии ранее уже зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков, построенных по тому же принципу в отношении аналогичных товаров и услуг: **YaFintech** по свидетельству № 776730, приоритет от 29.04.2020, **ЯАкции** по свидетельству № 780027, приоритет от 29.04.2020, **ЯДеньги** по свидетельству № 776715, приоритет от 29.04.2020,

29.04.2020, **ЯКредит** по свидетельству № 780030, приоритет от 29.04.2020,

ЯСчет по свидетельству № 785931, приоритет от 29.04.2020, **ЯВклад** по свидетельству № 785925, приоритет от 29.04.2020, в том числе для заявленных товаров и услуг и т.д. Указанные товарные знаки были зарегистрированы без направления уведомления экспертизы по пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- на имя заявителя также зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 818932 (« **ЯПлатёж** ») и № 818933 (« **ЯЭквайринг** »), которым в процессе экспертизы были выдвинуты аналогичные основания для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса ввиду отсутствия различительной способности, однако данные основания для отказа были сняты с учетом приведенных аналогичных доводов заявителя в пользу фантазийного характера обозначений;

- заявленное обозначение [1] является вариантом обозначения конструкции «Я+слово», которая является фантазийной и заявлено для тождественных товаров и услуг;

- отказ в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака нарушает законные права и интересы заявителя, противоречит сложившейся практике Роспатента, а также нарушает принцип правовой определенности;

- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2,3] по трем критериям сходства: фонетическому, графическому и семантическому, а также по общему зрительному впечатлению;

- при восприятии обозначений потребитель руководствуется общим зрительным впечатлением, то должны анализироваться обозначения в целом, а не их части;


- противопоставленные товарные знаки [2,3] имеют звучание «Ибэнк», «Айбэнк», тогда как в заявленном обозначении [1] произношение будет однозначно звучать как «ЯБанк», что в целом отличает заявленное обозначение [1] от фонетики противопоставленных знаков [2,3] за счет произнесения дополнительных и отличных звуков, звукосочетаний. Наличие в противопоставленных знаках [2,3] элемента «i» придает их произношению характерное звучание;

- поскольку все сравниваемые обозначения являются фантазийными, семантический критерий не должен учитываться при сравнении обозначений;
- заявитель является основателем и владельцем одноименной системой поиска в Сети Интернет «Яндекс», созданного в 1997 году. Поисковая система «Яндекс» является четвертой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года). По состоянию на сентябрь 2018 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 21-е место в мире и 1-е — в России. В 2016 году «Яндекс» предоставлял более 50 сервисов;
- Яндекс 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». 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, приоритет от 17.06.2019, **Яндекс Деньги** по свидетельству № 460117, приоритет от 15.06.2011 и т.д. Обозначения «Яндекс» были признаны общеизвестными товарными знаками за №№ 165, 164;
- по мере развития деятельности заявителя, названия сервисов Яндекса стали сокращаться до конструкции «Я+слово, идентифицирующее сервис», например, «ЯМаркет», «ЯПоиск», «ЯЕда»;
- обозначение «Я» в сочетании с различными вариациями словесных элементов активно используется и регистрируется в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации правообладателем, в том числе для заявленных товаров и услуг, при этом является широко известным среди потребителей и воспринимается в качестве бренда заявителя, в связи с чем, не может быть спутано потребителями с товарными знаками иных правообладателей.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.06.2022, коллегией были выявлены дополнительные основания, предусмотренные пунктом 44 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным



знаком "  ", зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ по свидетельству № 720975, приоритет от 15.11.2018. От предоставления дополнительного времени для изложения своей позиции по вновь выдвинутым коллегией основаниям заявитель отказался.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.03.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.04.2020) заявки № 2020722241 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., 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 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 подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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

Согласно 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).

ЯБанк

Заявленное обозначение по заявке № 2020722241 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 09, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Заявленное обозначение состоит из элементов «Я» и «Банк», написанных вместе, без пробела и имеющих следующее смысловое значение:

- «Я» - название тридцать третьей, последней буквы русского алфавита, употребляется для обозначения говорящим самого себя; употребляется для обозначения сознаваемой человеком собственной сущности, самого себя в окружающем мире, а также для обозначения субъекта (в философии). См. электронный словарь: <https://kartaslov.ru>;
- Банк (от итал. *banco* — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) - коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на

основании специального разрешения (лицензии) для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» предоставлено банкам исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Вместе, с учетом слитного написаний указанных элементов «Я» и «Банк» следует констатировать, что такого понятия как «ЯБанк» не существует и в словарях не выявлено его значение как самостоятельной единицы. Кроме того, исходя из материалов возражения следует, что заявленное обозначение [1] является продолжением серии ранее уже зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков, построенных по тому же принципу в отношении аналогичных / однородных

товаров и услуг: **YaFintech** по свидетельству № 776730, приоритет от

29.04.2020, **ЯАкции** по свидетельству № 780027, приоритет от 29.04.2020,

ЯДеньги по свидетельству № 776715, приоритет от 29.04.2020, **ЯКредит**

по свидетельству № 780030, приоритет от 29.04.2020, **ЯСчет** по

свидетельству № 785931, приоритет от 29.04.2020, **ЯВклад** по свидетельству

№ 785925, приоритет от 29.04.2020, « **ЯПлатёж** » по свидетельству № 818932,

информации; периферийные устройства и принтеры вычислительных машин; магнитные и оптические носители информации; диски магнитные и оптические; дисководы для компьютеров; магнитные ленты; программное обеспечение [записанные программы] для вычислительных машин; считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры; карандаши электронные; аудиовизуальные средства обучения; устройства для видеозаписи; высокочастотная аппаратура; калькуляторы; портативные компьютеры», услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», услуг 38 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба; реализация товаров»;



- " " [4] по свидетельству № 720975, приоритет от 15.11.2018. Правообладатель: Шеховцов Андрей Иванович, Краснодарский край, станица Отрадная. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Банк» [1] / «Bank» [2,3], расположенных в одинаковой последовательности и занимающих доминирующее положение в сравниваемых обозначениях. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [4] обусловлено одинаковым произношением начальных частей «Я» и «YA» («Я»). Таким образом, произношение частей «Банк», «Bank», «Я», «YA», «i» фонетически выделяется при произношении, что приводит к звуковому сходству в целом сравниваемых обозначений. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2-4] носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию сходства в целом. В общедоступных словарях и справочниках не выявлено лексическое значение единиц «ЯБанк» [1] / «iBank» [2,3] / «YA» [4]. В силу чего, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«подпись цифровая; помощники цифровые персональные [ПЦП]; схемы интегральные; кошельки электронные загружаемые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; звуковые интерфейсы; интерфейсы для компьютеров; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; публикации электронные загружаемые; шлемы виртуальной реальности; аппараты телефонные; смартфоны; телефоны мобильные / телефоны сотовые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие штриховые коды; сканеры [оборудование для обработки данных]»* и товары 09 классов МКТУ *«программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг»* товарного знака [2], товары 09 класса МКТУ *«вычислительные машины; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; интерфейсы для компьютеров; микропроцессоры; модемы; оборудование и программы для мониторов; устройства для обработки информации; периферийные устройства и принтеры вычислительных машин; дисководы для компьютеров;*

программное обеспечение [записанные программы] для вычислительных машин; считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры; карандаши электронные; калькуляторы; портативные компьютеры» относятся к компьютерному и программному обеспечению, оборудованию для обработки данных, имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «приборы для дистанционной записи; бирки для товаров электронные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]» и товары 09 класса МКТУ «магнитные и оптические носители информации; магнитные ленты; диски магнитные и оптические; устройства для видеозаписи» товарного знака [3] представляют собой оборудование для записи и воспроизведения информации, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленный товар 09 класса МКТУ «средства обучения аудиовизуальные» идентичен соответствующему товару 09 класса МКТУ товарного знака [3], что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «машины для подсчета и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; терминалы интерактивные сенсорные; устройства для выписывания счетов; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты навигационные; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом» представляют собой высокочастотную аппаратуру, представляющую собой широкое понятие и указанную отдельной позицией в перечне товаров 09 класса МКТУ товарного знака [3], что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные товары 09 класса МКТУ «*устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные тревожные; сигнализация световая или механическая*» представляют собой сигнальное оборудование и не являются однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3], поскольку они имеют иное назначение, иной род (вид), другой круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет» и услуги 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» противопоставленного товарного знака [3], услуга 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг» товарного знака [4], услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» товарного знака [3] связаны со сбытом, продажами, имеют общее назначение, общий круг потребителей, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.*

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «*агентства по коммерческой информации; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;*

исследования маркетинговые; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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 связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 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 в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» и услуги 35 класса МКТУ «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; управление программами часто путешествующих» товарного знака [4] связаны с бизнес-услугами, исследованиями в области бизнеса, имеют общее назначение, круг

потребителей, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] представляют собой профильные услуги связи. Согласно «Телекоммуникационному словарю» (<http://dic.academic.ru>) потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной, потребительской и иной деятельности. В свою очередь, «абонирование» - это действие абонирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных (см. <http://dic.academic.ru>). Таким образом, заявленная услуга 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц*» является сопутствующей при оказании услуг связи 38 класса МКТУ противопоставленного знака [3], что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные услуги 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; прогнозирование экономическое; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов;*

радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; 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; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги секретарей; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов» представляют собой услуги в области рекламы, офисные услуги, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, которые не являются однородными вышеуказанным услугам противопоставленных товарных знаков [2-4], поскольку они имеют иное назначение, круг потребителей и не соотносятся как род (вид).

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация

финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая; услуги платежные через электронный кошелек; посредничество в режиме онлайн в области торговли и операций с деньгами и другими финансовыми продуктами; операции по обмену виртуальных валют; услуги по электронному переводу виртуальных валют» и услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание

арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая»

противопоставленного товарного знака [4] либо идентичны, либо относятся к страхованию, недвижимому имуществу, финансовой и оценочной деятельности, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь с использованием компьютерных терминалов; связь телефонная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телефонной связи; обеспечение многопользовательского доступа к компьютерным сетям; обеспечение многопользовательского доступа к компьютерным сетям для передачи и распространения большого объема различной информации; электронная передача и получение данных, файлов, сообщений, изображений и документов посредством компьютерных сетей; предоставление коммуникационных услуг посредством компьютерных терминалов и сетей; услуги электронной передачи сообщений с промежуточным хранением; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; показ и передача текстовых, мультимедийных, аудио и видео материалов посредством радио, сотовой связи, беспроводной связи, Интернета,

электронных коммуникационных сетей и компьютерных сетей; обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет» и услуги 38 класса МКТУ «связь, в том числе передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; связь с использованием компьютерных терминалов; информация по вопросам связи; электронная почта» товарного знака [3] представляют собой услуги в области связи, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» является сопутствующей товарам 09 класса МКТУ, представляющих собой носители информации и компьютерное оборудование товарных знаков [2,3], а также услуге 42 класса МКТУ «хранение данных в электронном виде» товарного знака [4], что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 39 класса МКТУ «пополнение банкоматов наличными деньгами» является сопутствующей услугам 36 класса МКТУ, относящихся к финансовой деятельности товарного знака [4], что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для

Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» и услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для

Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» товарного знака [4] относятся к услугам в области компьютерных технологий, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «исследования в области механики; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; консультации по технологическим вопросам; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги по составлению географических карт; экспертиза инженерно-техническая» и услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей

среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; составление технической документации; проведение исследований по техническим проектам; услуги архитектурные; услуги в области химии; разработка планов в области строительства; услуги научных лабораторий; услуги по составлению географических карт; физика [исследования]; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая» товарного знака [4] относятся к научным услугам, научным исследованиям, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ *«аренда доменных имен в сети Интернет; регистрация доменных имен [услуги юридические]; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]»* являются сопутствующими вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ товарного знака [4], относящихся к услугам в области компьютерных технологий, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ *«арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; аренда доменных имен в сети Интернет; регистрация доменных имен [услуги юридические]; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]»* представляют собой юридические услуги и являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«юридическая служба»* товарного знака [3],

поскольку они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение и круг потребителей.

Остальные заявленные услуги 45 класса МКТУ не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,4], поскольку они представляют собой услуги социального и персонального назначения, имеющие иной род (вид), назначение, круг потребителей.

Таким образом, как было установлено выше, заявленное обозначение [1] в отношении части товаров 09, части услуг 35, всех услуг 36, 38, 39, 42, части услуг 45 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, в отношении другой части товаров 09, другой части услуг 35, части услуг 45 классов МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2022, отменить решение Роспатента от 11.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020722241.