


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726460 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726460, поданной 22.04.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:  
« **Почта**» в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Роспатентом 07.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726460 в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Почта».

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Почта» в силу своего семантического значения - почтовая связь - один из видов связи; в обиходе почтой называют почтамты, узлы и отделения связи, а также пересылаемые ими

почтовые отправления (периодические издания, письма, посылки, денежные переводы), см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/242118> (Большой Энциклопедический словарь. 2000 г.), указывает на вид, свойство и назначение части заявленных товаров и услуг, а также указывает на видовое наименование организации, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ;

- заявителем не представлены документы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения;

- в силу семантического значения словесного элемента «Почта» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения остальной части заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.04.2023.

Доводы возражения, поступившего 19.06.2023, а также последующего дополнения к нему сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности словесного элемента «Почта» (как указание на вид и назначение) для части товаров и услуг, непосредственно связанных с почтовой деятельностью, ввиду его указания на вид и назначение, а именно: товаров 09 класса МКТУ *«компьютерное программное обеспечение для создания, загрузки, передачи, получения, редактирования, извлечения, шифрования, дешифровки, отображения, хранения и организации текста, графики, изображений и электронных публикаций; предварительно записанные компьютерные программы для управления личной информацией, программное обеспечение по управлению базами данных, программное обеспечение по распознаванию символов, программное обеспечение по управлению телефонной связью, программное обеспечение электронной почты и обмена сообщениями, программное обеспечение пейджинговой связи, программное обеспечение для мобильных телефонов; компьютерное программное обеспечение для передачи электронной почты; компьютерное программное обеспечение для передачи, записи, организации, управления, обработки и просмотра*

*сообщений, текста, изображений, файлов; программное обеспечение для почтовых серверов, спам-серверов», услуг 35 класса МКТУ «рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама почтой; почтовые каталоги продаж; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]», услуг 38 класса МКТУ «передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению электронной почты; аренда электронных почтовых ящиков», услуг 42 класса МКТУ «хранение данных в электронном виде; компьютерное программное обеспечение для передачи электронной почты; программное обеспечение для почтовых серверов, спам-серверов», услуг 45 класса МКТУ «редактирование личной корреспонденции»;*

- заявитель отказался от регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, поименованных в дополнении к возражению, в отношении части товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, в силу их несоответствия положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В отношении оставшейся части товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ заявитель настаивает на признании заявленного обозначения фантазийным и его государственной регистрации в целом без дискламации. При этом ассоциативные представления являются неправдоподобными, в которые потребитель не поверит;

- заявленные товары и услуги должны быть разделены на три группы: описательные, ложные и фантазийные, в то время как экспертиза разделила заявленный перечень только на две группы, что является нарушением Роспатентом собственных методологических подходов к исследованию заявленного обозначения;





- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, рекомендаций и судебной практики;

- в данном случае словесный элемент «Почта» прямо не указывает на качество, вид и свойства части заявленных товаров и услуг. Для понимания семантики заявленного обозначения рядовому потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;

- заявленное обозначение не является описательным для части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, поскольку представление о


производимых товарах и оказываемых услугах возможно только через ассоциации и цепочки рассуждений;

- экспертизой не была учтена серия товарных знаков заявителя по свидетельствам


№ 757943 «  », № 768295 «  », № 815530 «  », № 769090 «  », № 791175 «  », № 793887 «  », № 812882 «  », один из которых является частью заявленного обозначения;


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

сервис». Например, товарные знаки: «  Услуги » по свидетельству № 913947,

приоритет от 22.04.2022, «  Карты » по свидетельству № 922572, приоритет от

22.04.2022, «  Облако » по свидетельству № 930267, приоритет от 22.04.2022,

«  Радар » по свидетельству № 922987, приоритет от 22.04.2022,

«  Телемост » по свидетельству № 923964, приоритет от 22.04.2022 и т.д.

Указанные товарные знаки зарегистрированы без выведения из правовой охраны словесных элементов для товаров и услуг, в отношении которых слово, идентифицирующее сервис, является фантазийным. Заявленное обозначение будет воспринято как продолжение этой серии;

- в решениях Роспатента по заявкам № 2021752483 «Яндекс Банк», № 2020721974 «YANDEX TRANSLATE», № 2020721972 «Яндекс Переводчик», № 2020729041 «Яндекс Лекарства», № 2020705453 «Яндекс Инвестиции», № 2020711803 «Яндекс Музыка», № 2020711804 «YANDEX MUSIC», № 2020726981 «Яндекс Билеты», № 2020726982 «YANDEX TICKETS», № 2020735435 «Яндекс Услуги», № 2020725063 «Яндекс Телемост» коллегией неоднократно было указано, что «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»;*

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение состоит из двух элементов. Слева расположен оригинальный изобразительный элемент в виде красного круга, внутри которого находится белая буква «Я», которая является первой буквой фирменного наименования заявителя и выполнена оригинальным шрифтом в кириллице. Справа расположен словесный элемент «Почта», выполненный жирным шрифтом в кириллице. Словесный элемент «Почта» образует единую композицию с изобразительным элементом, в том числе за счет графического исполнения (единый шрифт, элементы расположены рядом друг с другом);


- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары, отличать их от товаров и услуг иных производителей;

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

- возможность государственной регистрации обозначений, содержащих словесный элемент «Почта», без выведения словесного элемента из охраны, подтверждается

практикой экспертизы: «**ПОЧТА**», свидетельство № 355208, приоритет от 24.06.2005, товары 16, 21, 24, 28, услуги 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ,

правообладатель: ООО «Почта Деда Мороза», Москва; «**ПочтаМаг**», свидетельство № 756806, приоритет от 08.08.2019, товары с 01 по 34, услуги 35 классов МКТУ, правообладатель: АО «Почта России», Москва;

« **ПОЧТА В ПОМОЩЬ**», свидетельство № 893572, приоритет от 25.03.2022, товары 16, 25, услуги 35, 36, 40, 41, 43 классов МКТУ, правообладатель: АО "Почта России", Москва и т.д.;

- выведение из правовой охраны словесного элемента «Почта» является незаконным и необоснованным, нарушает законные права и интересы заявителя, противоречит сложившейся практике Роспатента, а также нарушает принцип правовой определенности. В возражении приведены доводы в отношении принципа защиты законных ожиданий со ссылками на судебную практику (например, дела №№ СИП-422/2020, СИП-432/2020, СИП-948/2019, СИП-931/2020).

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.06.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения с указанием словесного элемента «Почта» в качестве неохраняемого элемента для части товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, напрямую связанных с почтовой деятельностью и указанных в дополнениях к возражению. Для другой части заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022726460 без дискламации элемента «Почта».

В подтверждение своих доводов заявителем в дополнении к возражению был представлен ограниченный перечень товаров и услуг.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 19.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726460 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

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

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

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

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

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в



частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « Почта» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элемент «Я» в круге и словесный элемент «Почта», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ ограниченного перечня, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения части заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ заявителем не оспариваются и соответствующие позиции товаров и услуг были исключены из заявленного перечня. В связи с чем, решение Роспатента от 07.04.2023 в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не требует дополнительного анализа.

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

В составе заявленного обозначения элемент «Почта» расположен отдельно и семантически не связан с первоначальным элементом «Я» в круге, при этом не образует с ним устойчивого словосочетания, поскольку такого устойчивого понятия как «Я Почта» не существует.

Элемент «Почта» имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям:

- учреждение для пересылки писем, посылок, бандеролей, денег, а также здание, где помещается такое учреждение. *Сдать бандероль на почту.*

- пересылка, доставка средствами этого учреждения. *Послать письмо почтой или по почте. Воздушная почта. Вечерняя почта.*
- то, что доставлено этим учреждением, а также вообще доставленные адресату письма, посылки, бандероли. *Почта пришла. Разносить почту. Редакционная почта. Читательская почта.*
- в старину: такое учреждение, занимающееся одновременно регулярной перевозкой пассажиров в конных экипажах. *Служить на почте ямщиком.*
- *перен.* здание, где располагается служба почты;
- *перен.* письма, посылки и прочие отправления, доставленные почтой;
- *комп.* средства электронной коммуникации, позволяющие получать и отправлять цифровые послания;
- *устар. разг.* то же, что почтовый тракт.

См. электронные словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/>.

Следовательно, словесный элемент «Почта» связан с почтовой деятельностью, почтовым учреждением, отправкой посылок, отправкой корреспонденции (в том числе, в электронном виде) и будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными понятиями.

Таким образом, словесный элемент «Почта» заявленного обозначения является неохраемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на:

- свойства и назначение товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для создания, загрузки, передачи, получения, редактирования, извлечения, шифрования, дешифровки, отображения, хранения и организации текста, графики, изображений и электронных публикаций; предварительно записанные компьютерные программы для управления личной информацией, программное обеспечение по управлению базами данных, программное обеспечение по распознаванию символов, программное обеспечение по управлению телефонной связью, программное обеспечение электронной почты и обмена сообщениями, программное обеспечение пейджинговой связи, программное обеспечение для мобильных телефонов; компьютерное программное обеспечение для передачи электронной почты; компьютерное программное обеспечение для передачи, записи, организации, управления, обработки и просмотра сообщений, текста, изображений, файлов; программное обеспечение для почтовых серверов, спам-

*серверов»,*

*- назначение услуг 35 класса МКТУ «рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; реклама почтой; почтовые каталоги продаж; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]»,*

*- назначение услуг 38 класса МКТУ «передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению электронной почты; аренда электронных почтовых ящиков»,*

*- назначение услуг 42 класса МКТУ «хранение данных в электронном виде; компьютерное программное обеспечение для передачи электронной почты; программное обеспечение для почтовых серверов, спам-серверов»,*

*- назначение услуг 45 класса МКТУ «редактирование личной корреспонденции».*

В возражении заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «Почта» заявленного обозначения в отношении указанных товаров и услуг и не оспаривает решение Роспатента от 07.04.2023 в этой части.

Вместе с тем, услуга 42 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для передачи, записи, организации, управления, обработки и просмотра сообщений, текста, изображений, файлов» относится к передаче данных в электронном виде, средствам электронной коммуникации, позволяющим получать и отправлять цифровые послания, и прямым образом относятся к почте, то есть являются сопутствующими в гражданском обороте.

В связи с чем, словесный элемент «Почта» заявленного обозначения является неохраняемым элементом для указанных товаров и услуг в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их, указывает на их назначение и свойства.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности словесного элемента «Почта» заявленного обозначения, в материалы дела не представлено. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку словесный элемент «Почта» расположен отдельно от элемента «Я» в круге и выделен иным шрифтом и другим цветом (черный).

Вместе с тем, 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 09 класса МКТУ, представляющих собой компьютерное оборудование, считывающие и иные устройства, носители информации, аксессуары, программы для компьютеров, не связанных с почтой, другой части услуг 35 класса МКТУ, связанных с офисной службой, с информационными услугами на базе компьютерных технологий, с рекламой, бизнесом, продвижением, бухгалтерским учетом, не связанных с почтовой рассылкой, другой части услуг 38 класса МКТУ, связанных с телекоммуникациями и не имеющих отношения к почтовой рассылке, другой части услуг 42 класса МКТУ, связанных с компьютерными технологиями, исследованиями, консультационной деятельностью (не имеющих отношения к почте), другой части услуг 45 класса МКТУ, связанных с юридическими услугами, персональными и социальными услугами, словесный элемент «Почта» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен 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 включает элемент «**Я**», который входит в состав товарных знаков заявителя, действующих в отношении широкого перечня товаров и услуг, например: «**Я**» по свидетельству № 812882, товары с 01 по 34, услуги с 35 по 45 классы МКТУ, «**Я Услуги**» по свидетельству № 913947, товары 09, услуги 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классы МКТУ, «**Я Карты**» по свидетельству № 922572, товары 09, 16, услуги 35, 38, 39, 41, 42, 45 классы МКТУ и т.д.). Элемент «**Я**» влияет на уровень

запоминаемости заявленного обозначения в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела.

Приведенные в возражении примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в наличии иных словесных, изобразительных элементов, в написании обозначений слитно, с характерным графическим решением, что в целом влияет на их существо.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2023, изменить решение Роспатента от 07.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726460.**