

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 14.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726464 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726464, поданной 22.04.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: « ЯРеклама ».

Роспатентом 25.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726464 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

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

- в соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса в материалы заявки поступило обращение заинтересованного лица ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» (сокр. ООО «ЯРЕКЛАМА»), 194021, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, пр-кт Тореза, д. 36 литера А, помещ. 1-Н, помещ. 172 (ИНН: 7802883868, ОГРН: 1207800128161), в котором выражена обеспокоенность

относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства. Поступление данной корреспонденции в материалы заявки отражено в разделе «Открытые реестры» на Интернет-сайте <http://www.1.fips.ru>. Согласно представленным документам, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с фирменным наименованием, которое используется ООО «ЯРЕКЛАМА» ранее даты подачи заявленного обозначения для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным. / См. Официальный сайт компании – <https://яркая-реклама.рф/>; Интернет: https://vk.com/vyveski_v_spb;

- в заключении по результатам экспертизы также приведены нормы пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ЯРЕКЛАМА», которое начало использоваться ранее даты подачи заявки № 2022726464 в отношении заявленного обозначения (сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации ООО «ЯРЕКЛАМА» – 06.10.2020 г.), то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги. Основание: пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.11.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2023.

Доводы возражения, поступившего 14.11.2023, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология в отношении делопроизводства по заявке № 2022726464, а также приведены выдержки из законодательства, справок Суда по интеллектуальным правам, а также судебная практика (например, дела № СИП-544/2017 от 22 февраля 2018 г., № СИП-313/2017 от 22 февраля 2018 г.; № СИП-467/2017 от 06 февраля 2018 г. и т.п.) и практика по рассмотрению дел в палате по патентным спорам (например, заключение палаты по патентным спорам от 29.11.2021 по заявке № 2020702149/33);
- заявленное обозначение по заявке № 2022726464 не является ложным и не способно ввести потребителей в заблуждение;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Для вывода о введении потребителя в заблуждение требуется наличие доказательств не только введения товаров или услуг со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, но и возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром или услугой, маркированными соответствующим товарным знаком, и его производителем;

- 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: «**YaBank**» по свидетельству № 892911,

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

29.04.2020, «**ЯДеньги**» по свидетельству № 776715, приоритет от 29.04.2020,

«**ЯФинансы**» по свидетельству № 785930, приоритет от 29.04.2020;

«**ЯЭквайринг**» по свидетельству № 818933, приоритет от 29.04.2020,

«**ЯБизнес**» по свидетельству № 851023, приоритет от 05.07.2021,

«**ЯУслуги**» по свидетельству № 922563, 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;

- при восприятии заявленного обозначения «ЯРеклама» потребитель, очевидно, будет ассоциировать его исключительно с компанией «ЯНДЕКС», а не с ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА», что исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность введения потребителя в заблуждение;

- ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» не привело ни одного доказательства, которое подтверждало бы, что регистрация заявленного обозначения способна создать искаженное представление о товаре/услуге и его производителе, способное повлиять на решение потребителя;

- доводы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть приняты во внимание. Основным видом деятельности ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» как согласно обращению, так и выписке из ЕГРЮЛ, является деятельность рекламных агентств;
- отсутствие однородности между торговой деятельностью, осуществляемой лицом, подавшим обращение, под своим фирменным наименованием, и части товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, а также всех заявленных услуг 38, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, является самостоятельным условием для регистрации заявленного обозначения;
- обращение ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» не содержит документальных доказательств в части производства каких-либо товаров/услуг на территории Российской Федерации, маркируемых обозначением «Ярреклама». Доводы «наши клиенты и поставщики идентифицируют нас именно как «Ярреклама»» носят декларативный характер. Сведения из сети Интернет не доказывают длительного и систематического использования названия «Ярреклама» и не являются свидетельством фактического оказания услуг;
- сведения из сети Интернет не являются доказательством оказания услуг ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» на российском рынке;
- указанные в обращении сайты ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» не представлены даже на первой странице выборки сети Интернет, при этом степень известности потребителям не доказана;
- с обращением не представлено независимых источников информации, которые бы свидетельствовали об осведомленности потребителем услуг, оказываемых ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА», под обозначением «Ярреклама» (соцопросы и т.п.). Фактические доказательства, подтверждающие длительный и систематический характер использования обозначения «Ярреклама» и, как следствие, степень знания и известность среди потребителей, в обращении отсутствуют.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.11.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены поисковые

страницы «Яндекс», «Google».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.11.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726464 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 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской

Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « ЯРеклама » представляет собой словесное обозначение, выполненное на одной строке оригинальным шрифтом и состоящее из буквы «Я» и слова «Реклама», написанных вместе как единое целое.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует отметить, что заявленное обозначение включает элемент « Я », который входит в состав товарных знаков заявителя, действующих в отношении широкого перечня товаров и услуг, например: « ЯКредит » по свидетельству № 780030, приоритет от 29.04.2020, « ЯДеньги » по свидетельству № 776715, приоритет от 29.04.2020, « ЯФинансы » по свидетельству № 785930, приоритет от 29.04.2020; « ЯЭквайринг » по свидетельству № 818933, приоритет от 29.04.2020, « ЯБизнес » по свидетельству № 851023, приоритет от 05.07.2021, « ЯУслуги » по свидетельству № 922563, приоритет от 22.04.2022 и т.д. Также на имя заявителя ранее был зарегистрирован товарный знак « Я Реклама » по свидетельству № 979451, приоритет от 22.04.2022 в отношении однородных, либо идентичных товаров и услуг. Заявленное обозначение будет восприниматься в качестве продолжения ранее зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя.

В отношении противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Довод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг основан на представленном ранее на стадии экспертизы обращении от ООО «ЯРЕКЛАМА» (основание: абзац 3 пункта 1 статьи 1499 Кодекса), в котором также упоминаются сайты сети Интернет: <https://яркая-реклама.рф/> и https://vk.com/vyveski_v_spb и выписка из ЕГРЮЛ в отношении данного лица.

В обращении указано на сходство до степени смешения заявленного обозначения с фирменным наименованием ООО «ЯРЕКЛАМА», а также приведены сведения о его деятельности в области оказания услуг (наружная реклама, агентства рекламные, макетирование рекламы, распространение и оформление рекламных материалов, дизайн визитных карточек, дизайн промышленный, дизайн художественный и т.п.), однородных заявленным, со ссылкой на вышеуказанные сайты сети Интернет и выписку из ЕГРЮЛ. Также в обращении упоминается, что ООО «ЯРЕКЛАМА» использует название «ЯРеклама» в качестве фирменного наименования и активно его продвигает в сети Интернет и оффлайн в течение двух лет с 06.10.2020 г. Логотип компании соответствует наименованию «ЯРеклама». Клиенты ООО «ЯРЕКЛАМА» идентифицируют его как «ЯРеклама».

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих:

1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Одного лишь упоминания в сети Интернет информации о деятельности иного лица, использующего исследуемое обозначение, а также сведений о видах деятельности компании в ЕГРЮЛ без каких-либо фактических обстоятельств недостаточно для вывода о введении потребителя в заблуждение.

Материалы обращения и представленная с ним выписка из ЕГРЮЛ, а также ссылки на вышеуказанные сайты не содержат фактических сведений о длительности использования обозначения «Ярреклама», мнения потребителей об ассоциировании данного обозначения с ООО «ЯРЕКЛАМА» в качестве источника происхождения заявленных товаров и услуг (например, социологические исследования), сведений об объемах и территориях реализации и т.д.

Довод об использовании исследуемого обозначения в течение двух лет не подтвержден фактическими документами.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно производителя заявленных товаров и услуг, не соответствующего действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении всех товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Доводы экспертизы в части фирменного наименования ООО «ЯРЕКЛАМА» приведены в рамках пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что не требует дополнительного анализа.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1499 Кодекса «в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и

промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака». Таким образом, экспертиза заявленного обозначения на предмет его соответствия пункту 8 статьи 1483 Кодекса не проводится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2023, отменить решение Роспатента от 25.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726464.