

**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 27.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709671 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020709671, поданной 27.02.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение Яндекс Локатор.

Роспатентом 23.07.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709671 в отношении всех товаров 09, всех услуг 35, 41 классов МКТУ, части услуг 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 38, 39, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛОКАТОР» (свидетельство № 255530 с приоритетом от 23.04.2002, срок действия регистрации продлен до 23.04.2022), зарегистрированным ранее на Закрытое акционерное общество «Рэйс-Коммуникейшн», 107023, Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, комната 323, в отношении однородных услуг 38, 39, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.09.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.07.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в целях преодоления отказа в регистрации для товаров и услуг заявитель 24.06.2021 заключил с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 255530 договор об отчуждении исключительного права;

- ранее заявителем был ограничен перечень заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- копия уведомления о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом – [1];

- выписка из открытых реестров ФИПС – [2].

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.09.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 09, услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 27.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.02.2020) заявки № 2020709671 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 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.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **Яндекс Локатор** является словесным, выполнено оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09, услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак: «**ЛОКАТОР**» (свидетельство № 255530, приоритет от 23.04.2002, срок действия регистрации продлен до 23.04.2022). Правообладатель: Закрытое акционерное общество «Рэйс-Коммуникейшн», Москва. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 255530 в пользу заявителя (дата и номер государственной регистрации договора: 07.09.2021, РД0373833) в отношении всех услуг 38, 39, 42 классов МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 38, 39, 42 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2021, изменить решение Роспатента от 23.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020709671.