


**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 № 2022726438 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726438, поданной 22.04.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Роспатентом 29.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726438 в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Диск» для части товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Диск» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 09 и услуг 38, 41, 42, 45 классов МКТУ и всех заявленных услуг

39 класса МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, назначение товаров и услуг;

- словесный элемент «Диск» (магнитный носитель информации как запоминающее устройство компьютера. См. Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000, см. Интернет-сайт <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/158374/Диск>) признан экспертизой неохраняемым элементом для товаров 09 класса МКТУ «блоки памяти для компьютеров; карты с магнитным кодом; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты закодированные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование компьютерное; устройства периферийные компьютеров; флэш-накопители USB; сетевые накопители для хранения программ, данных и баз данных; накопители с прямым подключением для хранения программ, данных и баз данных; устройства совместного сетевого хранения данных с использованием технологий файлообмена, включая предоставление удаленного доступа и совместного использования файлов посредством любого веб-браузера в режиме онлайн», услуг 38 класса МКТУ «передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; услуги по передаче потока данных», всех услуг 39 класса МКТУ, части услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; консультации в области информационных технологий, за исключением используемых в образовательных и воспитательных целях; консультации в области компьютерных технологий, за исключением используемых в образовательных и воспитательных целях; консультации в области разработки и развития компьютерной техники, за исключением используемой в образовательных и воспитательных целях; консультации по вопросам программного обеспечения, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; консультации по защите цифровых данных, за исключением используемых в образовательных и воспитательных целях; модернизация программного обеспечения, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; обеспечение программное как услуга [SaaS], за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; обслуживание программного обеспечения, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], за исключением используемой в образовательных и воспитательных целях; прокат программного обеспечения, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов], за исключением используемых в образовательных и

*воспитательных целях; разработка компьютерных платформ, за исключением используемых в образовательных и воспитательных целях; разработка программного обеспечения, за исключением используемого в образовательных и воспитательных целях; составление программ для компьютеров, за исключением используемых в образовательных и воспитательных целях; тиражирование компьютерных программ, за исключением используемых в образовательных и воспитательных целях», части услуг 45 класса МКТУ «аренда доменных имен в сети Интернет; регистрация доменных имен [услуги юридические]», поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, назначение товаров и услуг;*

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «**DisQ**», зарегистрированным ранее на имя Подьячей Ларисы Сергеевны, 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Дмитриева, 34, кв. 286, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельство № 737573, приоритет от 08.02.2019 г.);

- «**DiSC**», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Inscape Publishing, LLC», 6465 Wayzata Boulevard, Suite 800 Minneapolis MN 55426-1725, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (международная регистрация № 1637139, приоритет от 17.11.2021 г., см. открытые реестры <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>);

- «**DISC**», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «adp Merkur GmbH», Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (международная регистрация № 573523, приоритет от 05.07.1991 г., срок действия регистрации продлен до 05.07.2031 г., см. открытые реестры <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>);

- экспертизой установлено фонетическое сходство словесных элементов «Диск» - «DisQ», «DiSC», «DISC» противопоставленных товарных знаков (знаков обслуживания) и заявленного обозначения;

- заявленные товары 09 класса МКТУ «3D-очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; аппараты телефонные; брелоки электронные для дистанционного управления; вывески механические; вывески светящиеся; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые;

звуковые интерфейсы; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; коврики для «мыши»; панели сигнальные светящиеся или механические; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; терминалы интерактивные сенсорные; устройства для выписывания счетов; чипы [интегральные схемы]; шлемы виртуальной реальности», услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам Интернет-безопасности; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; размещение серверов; 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 технической документации; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; 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; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов для хранения, обработки, анализа и визуализации данных; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения в области машинного обучения, глубокого обучения и глубоких нейронных сетей; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области искусственного интеллекта; создание компьютерной графики для видеопроекций; услуги программной инженерии для обработки данных; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; услуги технологического консалтинга по цифровой трансформации; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление

вышеперечисленных услуг, в том числе через мобильное или онлайн приложение») и все заявленные услуги 41 класса МКТУ квалифицируются экспертизой как однородные товарам 09 и услугам 41, 42 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- экспертиза не согласилась с мнением заявителя в отношении охраноспособности словесного элемента «Диск» в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, поскольку, как уже указывалось выше, словесный элемент «Диск» имеет конкретное семантическое значение, содержащееся в общедоступных словарях и справочниках, сети Интернет, характеризует часть заявленных услуг 42 класса МКТУ, указывает на вид, назначение услуг. Поскольку оценка охраноспособности заявленного обозначения производится в рамках объема испрашиваемых прав, словесный элемент «Диск» квалифицируется экспертизой как не обладающий различительной способностью в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ;

- документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения в материалы заявки представлено не было.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.03.2023.

Доводы возражения, поступившего 19.06.2023, сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением Роспатента от 29.03.2023 в отношении сокращения объема правовой охраны заявленного обозначения и дискламации словесного элемента «Диск» в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1637139 охраняется исключительно для услуг, связанных с программным обеспечением в сфере образования/воспитания/личностного развития и роста. В рамках настоящего возражения и с целью исключения любого смешения обозначения по заявке № 2022726438 с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1637139, заявитель ограничивает перечень всех услуг 42 класса МКТУ формулировкой: «... все вышеперечисленные услуги не относятся к области программного обеспечения, содержащего учебные и пояснительные тексты, вопросы, ответы и интерпретирующие данные для использования в оценке поведения, консультировании, личном

*развитии, развитии молодежи, обучении родителей, управлении бизнесом и обучении сотрудников»;*

- ограниченный перечень услуг 42 класса МКТУ не относится к «услугам в области предоставления во временное пользование незагружаемого программного обеспечения, содержащего учебные и пояснительные тексты, вопросы, ответы и интерпретирующие данные для использования в оценке поведения, консультировании, личностном развитии, развитии молодежи, обучении родителей, управлении бизнесом и обучении сотрудников», для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1637139, то есть сравниваемые услуги 42 класса МКТУ не являются однородными. Совместная встречаемость рассматриваемых услуг 42 класса МКТУ в хозяйственном обороте отсутствует;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1637139 не является конкурентом заявителя по заявке № 2022726438 и специализируется в другой области деятельности и не известен российскому потребителю. Компания «Inscare Publishing, LLC» предположительно является специализированным издателем образовательных материалов в области развития мягких навыков, используемых бизнес-тренерами, корпорациями и их сотрудниками. При этом информация по указанной ссылке представлена только на английском языке и носит исключительно информационный характер. Компания «Inscare Publishing, LLC» не представлена на рынке Российской Федерации, кроме того, у нее отсутствует официальный сайт на русском языке. Официальный сайт компании по ссылке <https://inscarepublishing.com/> не функционирует и не доступен российскому пользователю;

- отсутствие доступного русскоязычного сайта и информации о продукте на русском языке свидетельствует о том, что продукт и его правообладатель не ориентирован на российский рынок и на российского потребителя и, как следствие, не известен ему;

- сравниваемые обозначения не могут вызвать в глазах потребителей представления о происхождении услуг из одного и того же источника, что дополнительно подтверждает отсутствие однородности применительно к услугам 42 класса МКТУ;

- заявитель является известной для российского потребителя компанией, которая активно развивается в разных областях деятельности и предоставляет пользователям разнообразные сервисы и веб-службы. В 2016 году заявитель представил более

50 сервисов и разных веб-служб. Яндекс популярен и узнаваем среди российских потребителей;

- 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 декабрь 2020 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 49-е место в мире и 4-е - в России;

- в Российской Федерации поисковая доля составляет 57,27 %. С каждым годом эта доля увеличивается в геометрической прогрессии – 61 % за первый квартал 2022 года и более 62 % за весь период 2022 года. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4 % аудитории Интернета в российских городах с населением от 100 тысяч человек;

- заявленное обозначение используется заявителем при оказании услуг хранения файлов на серверах Яндекса и работы с ними с любого устройства;

- заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1637139 не пересекаются и сравниваемые обозначения не смешиваются потребителями;

- с учетом коррекции заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ, разных сфер деятельности, неизвестности компании правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1637139 российскому потребителю, очевидно, что их смешение на российском рынке произойти не может;

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности словесного элемента «Диск» только для части услуг 42 класса МКТУ, связанных с магнитными носителями информации и, в силу приведенного экспертизой значения, может прямо, без домысливания характеризовать данные услуги. В отношении другой части услуг 42 класса МКТУ заявитель выразил несогласие с признанием элемента «Диск» неохраняемым;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается не только для услуг, для которых ассоциация является прямой, то есть связанных с областью магнитных носителей информации, а также для услуг, напрямую не связанных с этой сферой;

- заявителем приведены выдержки из законодательства, рекомендаций и т.д.;

- в данном случае словесный элемент «Диск» прямо не указывает на качество, вид и свойства части услуг 42 класса МКТУ скорректированного перечня. Для понимания семантики обозначения заявленного обозначения рядовому потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;
- заявленное обозначение не является описательным, поскольку представление о части оказываемых услуг возможно только через ассоциации и цепочки рассуждений;
- заявитель в возражении отмечает многозначность слова «Диск» и приводит его значения: тонкий круг, легкоатлетический снаряд для метания в виде металлического круга, видимое с Земли очертание Солнца, Луны или планет;
- наличие альтернативных значений слова «Диск» говорит о том, что возможно различное восприятие потребителями заявленного обозначения;
- 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 «Диск», выполненный жирным шрифтом в кириллице. Словесный элемент «Диск» 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 «Диск» 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 «Диск / Disc», без выведения словесного элемента из охраны,

подтверждается практикой экспертизы: «», свидетельство № 409459,

приоритет от 27.04.2009, товары 02, 09 классов МКТУ, правообладатель: СЕЙКО ЭПСОН КАБУСИКИ КАЙСЯ (ТАКЖЕ ТОРГУЮЩАЯ КАК СЕЙКО ЭПСОН

КОРПОРЕЙШН), Япония; «**Smart-disk**», свидетельство № 805835,

приоритет от 26.10.2020, товары 08, услуги 35, 41 классов МКТУ, правообладатель:


Веселова Мария Валерьевна, г. Смоленск; «**UNIVERSAL MEDIA DISC**»,

свидетельство № 295415, приоритет от 12.05.2003, товары 09, 28 классов МКТУ,

правообладатель: «Сони Интерактив Энтертейнмент Инк.», Токио, Япония и т.д.;






- 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: «  » по свидетельству № 913947, приоритет от 22.04.2022, «  » по свидетельству № 922572, приоритет от 22.04.2022, «  » по свидетельству № 930267, приоритет от 22.04.2022, «  » по свидетельству № 922987, приоритет от 22.04.2022, «  » 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;

- выведение из правовой охраны словесного элемента «Диск» для части услуг 42 класса МКТУ скорректированного перечня 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 в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ, указанных в возражении, с указанием словесного элемента «Диск» в качестве неохраняемого элемента только для части услуг 42 класса МКТУ, указанных в возражении. Для другой части услуг 42 класса МКТУ скорректированного перечня испрашивается регистрация заявленного обозначения по заявке № 2022726438 без дискламации словесного элемента «Диск». В остальной части решение Роспатента от 29.03.2023 заявителем не оспаривается.

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

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726438 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 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 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 « Диск» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элемент «Я» в круге и словесный элемент «Диск», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке. Регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Решение Роспатента от 29.03.2023 оспаривается заявителем только в отношении услуг 42 класса МКТУ.

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

В составе заявленного обозначения элемент «Диск» 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 Диск» не существует.

Вместе с тем, элемент «Диск» имеет следующее толкование в соответствии с общедоступными электронными словарями: предмет в виде плоского круга. *Диск для метания* (спортивный снаряд). *Диск автомата* (магазин, вмещающий патроны). *Магнитный диск в ЭВМ. Диск Луны*; то же, что пластинка (во 2 значении);

- плоская круглая пластинка; предмет, имеющий вид плоского тонкого круга;
- деталь машины, устройства и т. п., имеющая такой вид;
- легкоатлетический снаряд для метания в виде металлического круга, утолщённого в центре;
- разг. грампластинка или компакт-диск;
- видимое с Земли очертание Солнца (обычно круглое), Луны или планет.

Вместе с тем, в компьютерной терминологии слово «диск» обладает следующим значением:

- диск - комп. устройство для хранения информации или специальным образом отформатированная на нём область хранения данных;
- диск - отформатированная для определенной файловой системы область хранения данных, которой назначена буква диска. Для хранения может использоваться гибкий диск, компакт-диск, жесткий диск или диск другого типа. Содержимое диска можно просмотреть, щелкнув его значок в проводнике Windows или в окне «Мой компьютер».

См. электронные словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/>,  
<https://kartaslov.ru/значение-слова/диск>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/диск>,  
<http://www.вокабула.рф/словари/компьютерные-термины/диск>.

Следовательно, словесный элемент «Диск» представляет собой широко известное в компьютерной терминологии понятие, связанное с компьютерными устройствами, системой хранения данных и информации. В связи с чем, анализируемое слово будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными понятиями.

Таким образом, словесный элемент «Диск» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 42 класса МКТУ *«восстановление компьютерных данных; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], за исключением используемой в образовательных и воспитательных целях; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; услуги «облачных» вычислений; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов для хранения, обработки, анализа и визуализации данных; услуги программной инженерии для обработки данных»*, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на их назначение и свойства.

В возражении заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «Диск» заявленного обозначения в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ и не оспаривает решение Роспатента от 29.03.2023 в этой части.

Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; 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; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; 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 дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения в области машинного обучения, глубокого обучения и глубоких нейронных сетей; создание компьютерной графики для видеопроекций; заказ вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; все вышеперечисленные услуги не относятся к области программного обеспечения, содержащего учебные и пояснительные тексты, вопросы, ответы и интерпретирующие данные для использования в оценке поведения, консультировании, личностном развитии, развитии молодежи, обучении родителей, управлению бизнесом и обучении сотрудников» и сопутствующие им услуги 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области искусственного интеллекта; услуги технологического консалтинга по цифровой трансформации; консультации в области дизайна веб-сайтов; оцифровка документов [сканирование]; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; исследования в области телекоммуникационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий» в целом могут относиться к компьютерным технологиям и хранению, передаче информации, данных в компьютерных устройствах с использованием диска, то есть обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их общем назначении и свойствах.

Таким образом, словесный элемент «Диск» заявленного обозначения является неохраняемым элементом для вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ 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 «Диск» заявленного обозначения, в материалы дела не

представлено. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку словесный элемент «Диск» 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 другой части услуг 42 класса МКТУ *«анализ почерка [графология]; дизайн визитных карточек; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги по созданию дизайна логотипа; заказ вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; все вышеперечисленные услуги не относятся к области программного обеспечения, содержащего учебные и пояснительные тексты, вопросы, ответы и интерпретирующие данные для использования в оценке поведения, консультировании, личностном развитии, развитии молодежи, обучении родителей, управлении бизнесом и обучении сотрудников»*, касающихся иных технологий, исследований и разработок, словесный элемент «Диск» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных услуг, является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, коллегией учтено, что заявленное обозначение включает элемент «», который входит в состав товарных знаков заявителя, действующих в отношении широкого перечня товаров и услуг, например: «» по свидетельству № 812882, товары с 01 по 34, услуги с 35 по 45 классы МКТУ, « Услуги» по свидетельству № 913947, товары 09, услуги 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классы МКТУ, « 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. Кроме того, приведенные 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.

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

В качестве противопоставления в отношении услуг 42 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы был противопоставлен знак «**DiSC**» по международной регистрации № 1637139, приоритет от 17.11.2021 г. Правообладатель: «Inscape Publishing, LLC», 6465 Wayzata Boulevard, Suite 800 Minneapolis MN 55426-1725. Правовая охрана знака по международной регистрации № 1637139 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ *«providing temporary use of online non-downloadable software containing instructional and explanatory texts, questions, responses and interpretive data for use in behaviour evaluation, counselling, personal development, youth development, parental training, business management and employee training»* (*«предоставление во временное пользование незагружаемого интерактивного программного обеспечения, содержащего учебные и пояснительные тексты, вопросы, ответы и интерпретирующие данные для использования в оценке поведения, консультировании, личностном развитии, развитии молодежи, обучении родителей, управлении бизнесом и обучении сотрудников»*).

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Диск» / «DiSC» (в переводе с английского языка на русский язык означает «диск», см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/disc>). В сравниваемых словесных элементах «Диск» / «DiSC» полностью совпадают гласные и согласные звуки, расположенные в одинаковом порядке.

Визуально сравниваемые обозначения имеют графические различия, обусловленные использованием в сравниваемых обозначениях букв разных алфавитов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1637139 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сравниваемых услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1637139 охраняется исключительно для услуг 42 класса МКТУ, связанных с программным обеспечением в сфере образования/воспитания/личностного развития и роста. Ограничение заявителем в возражении заявленных услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-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; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка*

компьютерных платформ; 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; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; 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; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов для хранения, обработки, анализа и визуализации данных; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения в области машинного обучения, глубокого обучения и глубоких нейронных сетей; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области искусственного интеллекта; создание компьютерной графики для видеопроекций; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги по созданию дизайна логотипа; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; услуги технологического консалтинга по цифровой трансформации; заказ вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг в том числе через мобильное или онлайн приложение» формулировкой «все вышеперечисленные услуги не относятся к области программного обеспечения, содержащего учебные и пояснительные тексты, вопросы, ответы и интерпретирующие данные для использования в оценке поведения, консультировании, личностном развитии, развитии молодежи, обучении родителей, управлении бизнесом и обучении сотрудников» позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии однородности с услугами 42 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации № 1637139 ввиду разного назначения, иного круга потребителей. Таким образом, ограничение заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ обуславливает отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг правообладателю противопоставленного знака.

В связи с чем, у коллегии не имеется оснований для применения к заявленному обозначению в отношении услуг 42 класса МКТУ требований пункта 6 (2) статьи

1483 Кодекса.

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 29.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726438.**