


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 26.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726463 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726463, 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 комбинированное обозначение:
«  **Реклама** » в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Роспатентом 29.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726463 в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне с исключением из правовой охраны словесного элемента «Реклама» для товаров и услуг, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Реклама» не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения на основании



пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так, словесный элемент «Реклама» имеет конкретное семантическое значение («Реклама» - средство распространения информации и убеждения людей. Реклама распространяется через прессу, телевидение, радиовещание, объявления и плакаты, а также через названия компаний на одежде. Реклама создает представление о продукте, расширенная реклама вызывает доверие к продукту, а хорошая реклама порождает желание купить продукт. Публичное сообщение, информация компании о предлагаемых ею товарах и услугах, работах, их качестве, достоинствах, преимуществах с целью информирования потенциальных потребителей, см.: Бизнес. Толковый словарь. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998; Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001) и порождает в сознании потребителей ассоциации с определенным видом и назначением товаров и услуг, а именно, с товарами и услугами, связанными с рекламной деятельностью или являющимися сопутствующими, предназначенными для указанной деятельности, в связи с чем, экспертизой был сделан вывод о том, что указанный словесный элемент не обладает различительной способностью, является неохраняемым;

- словесный элемент «Реклама» является широким понятием, может распространяться различными способами при помощи множества средств и в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ является неохраняемым, поскольку заявленные товары и услуги могут иметь отношение к рекламе, то есть, могут быть взаимосвязанными, взаимодополняемыми и сопутствующими товарам и услугам в области рекламной деятельности;

- заявителем не были предоставлены документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения в отношении каждой позиции заявленных товаров и услуг;

- подход в оценке охраноспособности входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Реклама» соответствует сложившейся практике в отношении обозначений, имеющих подобное смысловое значение, например, в товарных знаках:



«  » по свидетельству № 599426, «  » по свидетельству № 803363,





« по свидетельству № 656044, «



» по свидетельству № 898194

и т.д., в которых указанное слово включено как неохраняемый элемент;

- по информации, полученной из сети Интернет, а также из материалов обращения от ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» (сокр. ООО «ЯРЕКЛАМА»), поданного на основании пункта 1 статьи 1493 Кодекса, установлено следующее: 1) заявленное обозначение является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» (сокр. ООО «ЯРЕКЛАМА») (ИНН: 7802883868, ОГРН: 1207800128161, см.: официальный сайт компании – <https://яркая-реклама.рф/>). 2) деятельность ООО «ЯРЕКЛАМА» осуществляется в области услуг, однородных заявленным. В связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ЯРЕКЛАМА», то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя для всех товаров 16, части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, как способное ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса (см. сайт сети Интернет: <https://xn----7sbbox1adikbad9od.xn--plai/>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2023.

Доводы возражения, поступившего 26.06.2023, а также последующего дополнения к нему сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности словесного элемента «Реклама» (как указание на вид и назначение) для всех товаров 16 и всех услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, поскольку прямо, без домысливания характеризует их и однозначно ассоциируется с рекламной и маркетинговой деятельностью;

- заявитель отказался от регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ, поименованных в дополнении к возражению. В отношении оставшейся части товаров 09 класса МКТУ заявитель

настаивает на признании заявленного обозначения фантазийным и его государственной регистрации в целом без дискламации;





- обращение третьего лица не может быть принято во внимание и регистрация заявленного обозначения не будет противоречить требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку: для товаров и услуг, связанных с рекламной деятельностью элемент «Реклама» является неохраняемым, а, следовательно, положения пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть приняты, поскольку отсутствует возможность введения потребителя в заблуждения в отношении элемента без различительной способности. Заявленные товары 09 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородным товарам и услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение. В деле заявки нет доказательства, подтверждающего длительный и систематический характер использования обозначения «Яреклама», и даже гипотетическую возможность введения потребителей в заблуждение;

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

- в данном случае словесный элемент «Реклама» прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров 09 класса МКТУ. Для понимания семантики заявленного обозначения рядовому потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;






- 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 «Реклама», выполненный жирным шрифтом в кириллице. Словесный элемент «Реклама» 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 «Реклама» нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг;
- выведение из правовой охраны словесного элемента «Реклама» в отношении товаров и услуг, не связанных с услугами рекламы, 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);
- заявленное обозначение само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений, поскольку его элементы не содержат не соответствующих действительности сведений о товарах и услугах, в отношении которых оно заявлено, равно как и об их производителе;
- заявителем приведены выдержки из Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 г. № СП-23/10) в части применения выводов о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;
- 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, маркированных соответствующим товарным знаком, и его производителем;

- с учетом того, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя, потребитель, очевидно, сделает вывод о том, что элемент «Реклама» будет ассоциироваться у потребителя 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. В то же время словесный элемент «Реклама» для указанной части товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ является неохраняемым, то есть правовая охрана товарного знака, собственно, не распространяется на этот словесный элемент. В связи с чем, предоставление правовой охраны товарному знаку не может оспариваться как противоречие положению пункта 8 статьи 1483 Кодекса;
- отсутствие однородности между торговой деятельностью, осуществляемой ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» под своим фирменным наименованием и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, является самостоятельным условием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- заявитель обращает внимание на противоречивость выводов экспертизы в отношении анализа словесного элемента «Реклама» касательно перечня товаров и услуг. Так, для всех товаров 16 класса МКТУ, части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, обозначение, по мнению экспертизы, является ложным, что вступает в прямое противоречие с выводами о том, что слово «реклама» для всех товаров и услуг по заявке должно быть свободными для использования;

- обращение ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» не содержит документальных доказательств в части производства каких-либо товаров/услуг на территории Российской Федерации, маркируемых обозначением «Яреклама». Доводы «наши клиенты и поставщики идентифицируют нас именно как «Яреклама»» носят декларативный характер. Сведения из сети Интернет не доказывают длительного и систематического использования названия «Яреклама» и не являются свидетельством фактического оказания услуг;

- сайты ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» не представлены на первой странице выборки. Также не имеется сведений о том, какую долю рынка занимает ООО «ЯРКАЯ РЕКЛАМА» среди аналогичных компаний для того, чтобы определить степень известности.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.06.2023, и дополнении к нему содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения с указанием словесного элемента «Реклама» в качестве неохраняемого элемента для товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ. Для заявленных товаров 09 класса МКТУ заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке № 2022726463 в целом без дискламации.

В подтверждение своих доводов заявителем в дополнении к возражению был представлен ограниченный перечень товаров и услуг, а также поисковые страницы «Яндекс», «Google».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 26.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726463 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.

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 звуко сочетаний 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 «  **Реклама** » представляет собой комбинированное обозначение,

содержащее элемент «Я» в круге и словесный элемент «Реклама», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ ограниченного перечня, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Согласно возражению решение Роспатента от 29.05.2023 не оспаривается в части отнесения элемента «Реклама» к не охраняемым элементам в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ заявленного перечня. В отношении товаров 09 класса МКТУ заявитель считает возможным отнесение элемента «Реклама» к охраняемым элементам в связи с его соответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

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

Элемент «реклама» имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям:

- направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему. «Узкое определение рекламы - платное однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо товара, марки, фирмы, какого-либо предприятия, кандидата, правительства». Основные функции рекламы - повышение дохода от реализации продукта, либо услуги. В Федеральном законе РФ «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ. сформулировано определение понятия термина рекламы: «реклама - информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к

нему и его продвижение на рынке»;

- распространение сведений о ком-либо, чем-либо с целью создания известности, популярности;

- художественно оформленная рекомендация товара или услуги;

- оповещение различными способами для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей с целью привлечения их внимания. *Торговая реклама. Театральная реклама.*

- объявление, плакат, текст с таким оповещением как средство привлечения внимания потребителей. *Световая реклама.*

См. электронные словари: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>; <https://dic.academic.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://glosum.ru/>.

Следовательно, словесный элемент «Реклама» связан с направлением в маркетинговых коммуникациях, с распространением информации, сведений с целью создания широкой известности и будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными понятиями.

Таким образом, словесный элемент «Реклама» заявленного обозначения является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «*видеоэкраны; вывески механические; вывески светящиеся; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; знаки светящиеся*», поскольку прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на их свойства, назначение. При этом данные товары 09 класса МКТУ могут являться устройствами для распространения, оповещения соответствующей рекламной информации, то есть сопутствуют в гражданском обороте рекламной деятельности.

В связи с чем, словесный элемент «Реклама» заявленного обозначения является неохранным элементом для указанных товаров 09 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 «Реклама» заявленного обозначения, в материалы дела не представлено. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение

образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку словесный элемент «Реклама» 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, технические устройства, носители информации, аксессуары, программы для компьютеров, не имеющих прямого отношения к рекламной деятельности, словесный элемент «Реклама» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров, 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.

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 сайте сети Интернет <https://xn----7sbbax1adik6ad9od.xn--plai/>, а также представленном ранее на стадии экспертизы обращении от ООО «ЯРЕКЛАМА» (основание: абзац 3 пункта 1 статьи 1499 Кодекса).

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 (деятельность рекламных агентств, полиграфическая деятельность, торговля, издательская деятельность, деятельность в области киноиндустрии, архитектурная и ландшафтная деятельность, деятельность по организации конференций и выставок), однородных заявленным, со ссылкой на сеть Интернет (<https://яркая-реклама.рф>, https://vk.com/vyveski_v_spb, <https://yandex.ru/maps/>, карточка фирмы на Яндексe, общедоступный профиль компании на Google.com) и выписку из ЕГРЮЛ. Также в обращении упоминается, что клиенты и поставщики ООО «ЯРЕКЛАМА» идентифицируют его именно 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 представленные с ним скриншоты из сети Интернет, выписка из ЕГРЮЛ не содержат фактических сведений о длительности использования обозначения «Яреклама», 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. Товарная накладная в отношении получения ООО «ЯРЕКЛАМА» рамы для штендера от 01.07.2022 г. (заказ от 30.06.2022 г.) датирована позже даты подачи рассматриваемой заявки, при этом не способствует возникновению какого-либо ложного представления в отношении изготовителя товаров.

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 товаров 16, части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ 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.

Вместе с тем, следует пояснить, что исключение словесного элемента «Реклама» из правовой охраны в отношении части товаров 09, всех товаров 16 и всех услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ ограниченного перечня исключает риск столкновения вышеуказанных сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2023, изменить решение Роспатента от 29.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726463.