


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 21.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023707320 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023707320, поданной 03.02.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

«  **Лизинг** » в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Роспатентом 20.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023707320 в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Лизинг». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Лизинг» представляет собой вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам

за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, установленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем (см. Большой юридический словарь. - М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.<https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15868>). В связи с чем, словесный элемент «Лизинг» не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение всех заявленных товаров и услуг;

- заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в связи с чем, у экспертизы не имеется оснований для признания охраноспособным элемента «ЛИЗИНГ».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.12.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2023.

Доводы возражения, поступившего 21.12.2023, сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности словесного элемента «ЛИЗИНГ» (как указание на вид и назначение) только для части услуг, непосредственно связанных с долгосрочной арендой, а именно: услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования», услуг 36 класса МКТУ «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда финансовая», услуг 37 класса МКТУ «аренда портативных зарядных устройств для электровелосипедов; аренда портативных зарядных устройств для электромобилей», услуг 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда транспортных средств; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование транспортных средств; прокат гоночных машин; прокат детских автокресел для автомобилей; прокат контейнеров для хранения; прокат кресел-колясок; прокат

навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств».

Слово «ЛИЗИНГ» будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения со сферой долгосрочной финансовой аренды, что свидетельствует об описательном характере слова ввиду его смыслового значения;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается не только для товаров и услуг, для которых ассоциация является прямой, то есть связанных с лизингом, а для товаров и услуг, в том числе, напрямую не связанных с этой сферой;

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

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

- заявленное обозначение не является описательным, поскольку представление о производимых товарах и оказываемых услугах возможно только через ассоциации и цепочки рассуждений;

- на фантазийный характер заявленного обозначения в отношении оставшейся части товаров и услуг также указывает неправдоподобность ассоциаций, возникающих в связке семантики заявленного обозначения и перечня товаров и услуг, в отношении которого испрашивается правовая охрана;

- в отношении всех заявленных товаров 09, всех заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ, другой части заявленных услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ описательный характер заявленного обозначения не прослеживается ввиду его фантазийного характера;

- в решениях Роспатента в отношении товарных знаков по свидетельствам № 969110

(«  Пробки »), № 969112 («  Телепрограмма »), № 969111 («  Картинки »), № 968626

(«  Спорт ») и т.д. 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 «ЛИЗИНГ», выполненный жирным шрифтом в кириллице. Словесный элемент «ЛИЗИНГ» 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 и услуги, отличать их от товаров / услуг иных производителей;

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






- 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;

- выведение из правовой охраны словесного элемента «ЛИЗИНГ» 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-619/2018, СИП-948/2019, СИП-931/2020 и т.д.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.12.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения с указанием словесного элемента «ЛИЗИНГ» в качестве неохраняемого элемента для части заявленных услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, напрямую связанных с лизингом, указанных в возражении. Для всех заявленных товаров 09, всех заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ, другой части заявленных услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2023707320 без дискламации словесного элемента «ЛИЗИНГ».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 21.12.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.02.2023) заявки № 2023707320 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « Лизинг» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элемент «Я» в круге и словесный элемент «Лизинг», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

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

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

Слово «Лизинг» имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям:

- англ. «leasing» от англ. «to lease» - сдать в аренду - вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами. В английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг» (понятием «lease» описываются любые арендные операции, в том числе и те, что в российском законодательстве получили название лизинговых). Лизингодатель обязуется приобрести в собственность определённое лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное пользование, с правом выкупа и без него. Чаще всего лизингом, как инструментом финансирования пользуются юридические лица, это связано с налоговыми льготами. В мировой практике широко распространён потребительский лизинг. Договор может предусматривать, что выбор продавца и

приобретаемого имущества делает лизингодатель. Лизингополучатель может изначально являться собственником имущества. Предметом лизинга являются любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения;

- долгосрочная аренда сооружений производственного назначения, машин, оборудования, транспортных средств и другого имущества, нередко с возможностью выкупа арендуемого объекта.

См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Лизинг>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwwords/40546/ЛИЗИНГ.

Согласно статье 665 «Договор финансовой аренды» Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Согласно статье 666 «Предмет договора финансовой аренды» предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ).

Следовательно, словесный элемент «Лизинг» заявленного обозначения будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с долгосрочной финансовой арендой оборудования или недвижимости с последующей возможностью его дальнейшего выкупа, в том числе различных непотребляемых вещей (за исключением природных объектов, земельных ресурсов). Иных ассоциаций данный элемент не вызывает, его смысл очевиден.

Таким образом, словесный элемент «Лизинг» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483

Кодекса в отношении части услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на:

- назначение услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования»;*

- назначение услуг 36 класса МКТУ *«аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов»* и вид услуг 36 класса МКТУ *«аренда финансовая»;*

- назначение услуг 37 класса МКТУ *«аренда портативных зарядных устройств для электровелосипедов; аренда портативных зарядных устройств для электромобилей»;*

- назначение услуг 39 класса МКТУ *«аренда автобусов; аренда транспортных средств; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование транспортных средств; прокат гоночных машин; прокат детских автокресел для автомобилей; прокат контейнеров для хранения; прокат кресел-колясок; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств».*

В возражении заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «Лизинг» заявленного обозначения в отношении указанных услуг и не оспаривает решение Роспатента от 20.11.2023 в этой части.



Вместе с тем, услуга 42 класса МКТУ *«прокат компьютеров»* по своей сути представляет собой аренду компьютерного оборудования, которое может передаваться в лизинг.




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

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности словесного элемента «Лизинг» заявленного обозначения, в материалы дела не представлено. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку словесный элемент «Лизинг» 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 всех товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой приборы и устройства для разных целей, программные продукты, носители информации и т.д., другой части услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, бизнесом, офисной службой, продвижением товаров и услуг, с бухгалтерским учетом, другой части услуг 36 класса МКТУ, не имеющих прямого отношения к финансовой аренде, другой части услуг 37 класса МКТУ, связанных с ремонтом, техническим обслуживанием, всех услуг 38 класса МКТУ, связанных с телекоммуникациями, другой части услуг 39 класса МКТУ, не связанных с арендой или прокатом, всех услуг 42 класса МКТУ (за исключением услуги «*прокат компьютеров*») словесный элемент «Лизинг» заявленного обозначения не имеет прямого описательного характера и не способен напрямую указывать на какие-либо характеристики данных товаров и услуг, является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией учтено, что заявленное обозначение включает элемент «», 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 «  » влияет на уровень запоминаемости заявленного обозначения в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2023, изменить решение Роспатента от 20.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023707320.