

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 16.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021761573 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021761573, поданной 24.09.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

Яндекс Пэй

Роспатентом 30.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021761573 в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Пэй».

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

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Пэй» (транслитерация русскими буквами слова «Pay», в переводе с английского языка на

русский язык означающего: платёж; оплата; плата; см. электронные словари: <https://translate.academic.ru/pay/xx/ru/>, Большой англо-русский и русско-английский словарь > pay; <https://woordhunt.ru/word/pay> и т.п.) не обладает различительной способностью, является общепринятым термином в сфере финансов и бизнеса, указывает на вид и назначение товаров и услуг, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения на основании положений предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент "Яндекс" является фантазийным и не образует вместе со значимым словом "Пэй" неделимую лексическую единицу;
- представленные дополнительные материалы (скриншоты, распечатки сети Интернет) не доказывают приобретение различительной способности заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.12.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2022.

Доводы возражения, поступившего 16.12.2022, сводятся к следующему:

- заявитель настаивает на регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг с оставлением в правовой охране словесного элемента "Пэй";
- заявленное обозначение представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию (в том числе, в силу единства его графического исполнения), в которой элемент "Яндекс" указывает на заявителя, а элемент "Пэй" - на вид сервиса компании;
- заявленное обозначение образует словосочетание, в котором слово "Яндекс" представляет собой родовое понятие, а "Пэй", будучи зависимым словом, является его характеристикой, в связи с чем, деление слов в заявленном обозначении является необоснованным;
- смысл заявленного обозначения - «информационный платежный сервис Яндекса, позволяющий сохранять и использовать данные банковских карт»;
- заявленное обозначение воспринимается как единая конструкция, в которой слова взаимосвязаны по смыслу и грамматически. Таким образом, элемент "Яндекс"

указывает на правообладателя товарных знаков заявителя, а элемент "Пэй" - на вид сервиса заявителя, в связи с чем, не является описательным элементом;

- словесный элемент "Пэй" прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и услуг. Для понимания семантики обозначения "Яндекс Пэй" в целом, рядовому потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;

- обозначение "Яндекс Пэй" воспринимается в качестве единой конструкции в силу единства его графического исполнения. Слова выполнены одним шрифтом, одним размером, смысловое обозначение элемента "Пэй" непосредственно связано с наличием расположенного первого элемента "Яндекс";

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое является композицией, обладающей различительной способностью, поскольку элементы, его составляющие, формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары и услуги, отличать их от товаров и услуг иных производителей;

- словесный элемент "Пэй" не является описательным (характеризующим) для товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, поскольку формирует у потребителя представление о характеристиках таких товаров и услуг не напрямую, а через ассоциации;

- заявителем приведена практика рассмотрения возражений в палате по патентным спорам в отношении товарных знаков по свидетельствам: № 894353 - «Яндекс Банк», № 894388 - «Яндекс Инвестиции», № 893705 - «Yandex Translate», № 893704 - «Яндекс Переводчик», № 894345 - «Яндекс Лекарства», № 896250 - «Яндекс Музыка», № 896251 - «Yandex Music»;

- обозначение «Яндекс» используется для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из которых строится по одинаковому принципу: «Яндекс

+ слово, идентифицирующее сервис». Например, товарные знаки: **Яндекс** Карты по

свидетельству № 782403, приоритет от 06.05.2020, **Яндекс** Директ по свидетельству

№ 769085, приоритет от 26.02.2020, **Яндекс** Еда по свидетельству № 724231,

Яндекс Деньги

приоритет от 17.06.2019, по свидетельству № 460117, приоритет от 15.06.2011 и т.д. Обозначения «Яндекс» были признаны общеизвестными товарными знаками за №№ 165, 72, 164. Также заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основе которых лежит обозначение «Яндекс» (свидетельства №№ 173152, 225163, 208835, 208836 и т.д.);

- поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года). По состоянию на сентябрь 2018 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 21-е место в мире и 1-е - в России;

- в Российской Федерации поисковая доля составляет 57,27 %. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4 % аудитории Интернета в российских городах с населением от 100 тысяч человек. Совокупное посещение потребителями только нескольких сервисов Яндекса из 60 составляет более 230 миллионов человек. Очевидно, что потребителям хорошо известен принцип наименования сервисов Яндекса, и они воспринимают их названия «Яндекс + слово» исключительно в качестве фантазийного названия;

- словесный элемент «Яндекс» расположен первым в заявленном обозначении и именно на нем в первую очередь фиксируется внимание потребителя;

- элементы заявленного обозначения очевидно взаимосвязаны между собой как по смыслу, так и грамматически;

- с 2016 года «Яндекс» представляет более 50 сервисов, наименование которых составлено по типу «Яндекс + слово, идентифицирующее сервис»;

- практика Роспатента свидетельствует о том, что в отношении обозначений, представляющих собой известный зарегистрированный товарный знак + слабое слово, в том числе слово «Пэй» («PAY»), выносятся решения о государственной регистрации, без выведения каких-либо элементов из правовой охраны. Например:

ЯКэш

по свидетельству № 785928, приоритет от 29.04.2020;

ЯПэй

по

свидетельству № 893178, приоритет от 22.04.2022;  по свидетельству

№ 838278, приоритет от 13.07.2021;

по свидетельству № 775307,

СберКурьер

СберЮрист

по свидетельству № 774238,

по свидетельству № 746158

и т.д.;

- отказ от государственной регистрации заявленного обозначения «Яндекс Пэй» в целом будет нарушать принцип правовой определенности, являющийся одним из основополагающих принципов российского права, направленных на недопущение противоречий в правоприменительной практике (заявителем приведены ссылки на судебную практику по делам: № СИП-948/2019, СИП-1047/2020, СИП-931/2020 и т.д.). Различное толкование одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок разных лиц недопустимо, поскольку органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий;

- отказ в охраноспособности элемента «Пэй» в обозначении «Яндекс Пэй» нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- список сервисов Яндекса – [1];
- распечатки с Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс» – [2].

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.12.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ в целом без дискламации словесного элемента «Пэй».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 16.12.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.09.2021) заявки № 2021761573 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 **Яндекс Пэй** представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 09, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

В составе заявленного обозначения элемент «Пэй» расположен отдельно и семантически не связан с первоначальным элементом «Яндекс», при этом не образует с ним устойчивого словосочетания, поскольку такого устойчивого понятия как «Яндекс Пэй» не существует.

Элемент «Пэй» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «Рау», которое имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям: плата; выплата; заработная плата; уплата; жалование; платить; заплатить, уплачивать. См. электронные словари: <https://eng-rus-efin-dict.slovaronline.com/> (Англо-русский словарь финансовых терминов); <https://dic.academic.ru/dic.nsf/>; <https://translate.yandex.ru>.

Следовательно, словесный элемент «Пэй» заявленного обозначения будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего смыслового значения с платежами, выплатами, оплатой.

Таким образом, словесный элемент «Пэй» заявленного обозначения является неохраемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в

отношении части товаров и услуг, так как не обладает различительной способностью и прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на:

- назначение и свойства товаров 09 класса МКТУ «банкоматы; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; кошельки электронные загружаемые; машины для подсчета и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; терминалы для кредитных карт; устройства для выписывания счетов; загружаемое программное обеспечение, а именно электронная финансовая платформа, которая позволяет осуществлять различные виды платежных и долговых операций; загружаемое программное обеспечение для обеспечения возможности электронного перевода денег между пользователями; загружаемое программное обеспечение для обработки электронных переводов денежных средств и платежей, произведенных с помощью АСН, кредитной карты, дебетовой карты, предоплаченных карт, беспроводных кошельков, мобильных кошельков, электронных кошельков, электронных чеков и электронных, мобильных и онлайн-платежей; загружаемое программное обеспечение для сбора, управления и хранения информации о кредитных картах и дебетовых картах; загружаемое программное обеспечение для обработки, облегчения, проверки и аутентификации мобильных платежей и бесконтактных транзакций с продавцами и поставщиками с использованием мобильного устройства; торговые автоматы и механизмы для устройств с монетоприемником», поскольку данные товары связаны с оплатой, переводом денежных средств;

- назначение услуг 35 класса МКТУ «выписка счетов; подготовка платежных документов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оптовая и

розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки» и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек»;

- свойства и назначение услуг 35 класса МКТУ *«услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC»*. Так, согласно электронной энциклопедии Википедия (см. сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click) услуги рекламные «оплата за клик», а также услуги PPC означают: «pay per click (с англ. - «платить за клик») - это рекламная модель, применяемая в интернете, в которой рекламодатель размещает рекламу на сайтах и платит их владельцам за нажатие пользователем на размещённый баннер (текстовый или графический) либо «тело» документа (классический пример - рекламный код формата clickunder). Таким образом, рекламодатель как бы покупает себе клиентов в Интернете»;

- назначение и свойства услуг 36 класса МКТУ *«обмен денег; операции по обмену виртуальных валют; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги электронных платежных систем; услуги обработки платежей; транзакции с электронной наличностью; услуги мобильных платежей и платежей в Интернет; выпуск электронных денег; обработка платежей по коммерческим электронным купонам через смартфоны; услуги терминалов по обработке транзакций кредитных карт, поддерживающих технологию коммуникации ближнего поля (NFC)»*, поскольку данные услуги связаны с платежами, оплатой и т.п.;

- назначение услуги 39 класса МКТУ *«пополнение банкоматов наличными деньгами»*.

В отношении документов, представленных заявителем вместе с материалами возражения, коллегия отмечает следующее.

Документы [1,2] представлены в обоснование известности заявителя и не содержат фактических данных об использовании заявленного обозначения в том виде, как оно представлено на регистрацию в качестве товарного знака в качестве

средства индивидуализации вышеуказанных заявленных товаров и услуг.

Материалы [1,2] представляют собой общие сведения о проектах Яндекса и поисковых системах в России, информацию о заявителе из энциклопедии «Википедия», а также отчеты «Media Scope» об исследовании аудитории Интернета в России, распечатку с сайта <https://yandex.ru> о проектах и сервисах Яндекса и не содержат фактических доказательств использования заявленного обозначения.

Таким образом, из представленных доказательств не усматривается, что элемент «Пэй» заявленного обозначения приобрел различительную способность до даты подачи заявки в отношении испрашиваемых товаров 09, услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Каких-либо документов о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территориях и объемах реализации товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, предоставляющем услуги, включая результаты социологических опросов, в материалах дела не имеется.

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, другой части услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, а также всех услуг 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке, словесный элемент «Пэй» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен прямо 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 словесный элемент «Яндекс», который влияет на уровень его запоминаемости 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.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2022, изменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021761573.