

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2023, поданное Йаху Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918852, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «YANHOODIYA» по свидетельству №918852 с приоритетом от 04.10.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2023 по заявке № 2022770347 на имя Клементьевой Рады Николаевны, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Коммунар, (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №918852 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Yahoo Inc. - американская компания, основанная в 1994 году и ставшая одним из самых известных брендов в мире. В 2013 и 2014 годах Yahoo входила в число 100 лучших мировых брендов в отчете BRANDZ «100 самых ценных брендов мира», опубликованном Millward Brown. В 2013 году Yahoo заняла 2-е место в списке 100 самых любимых компаний по результатам обширного исследования, проведенного APCO3. В 2015 году Boston Consulting Group поставила Yahoo на 16-е место в своем списке самых инновационных брендов;

- по состоянию на 2015 год поисковая система Yahoo неизменно входила в десятку лучших поисковых систем мира, а в 2015 году Yahoo! заняла четвертое место (8,76%) на мировом рынке поисковых систем после Google, Baidu и Bing. В 2015 году Yahoo! занимала четвертое место (8,76%) на мировом рынке поисковых систем после Google, Baidu и Bing. По оценкам, в 2016 г. на Yahoo! приходится 2% мирового рынка электронной рекламы;

- компания Yahoo Inc. сегодня является одной из крупнейших интернет-компаний в мире. Услуги Yahoo под товарными знаками YANOO! включают онлайн-покупки, онлайн-публикации и прямые трансляции с информацией и новостями о бизнесе, финансах и смежных областях, онлайн-рекламу и маркетинг, веб-каталоги и поисковые сервисы, спорт, ставки на спорт, игры, электронную почту, техническую поддержку, управление бизнесом, обзоры фильмов, новости, погода, потоковое аудио и видео и многое другое;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками, в основе которых лежит элемент «YANOO!», свидетельства №№ 335385, 211620, 529734, 763864, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право использования обозначения «YANOO!» в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- помимо этого, следует отметить однородность услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков товарам 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в виду высокой степени сходства сравниваемых знаков;

- сходство противопоставленных знаков с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим и визуальным вхождением старшего товарного знака лица, подавшего возражение, в оспариваемое обозначение, способствующих ассоциированию знаков друг с другом в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918852 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же производителю (предприятию);

- в свою очередь, сходство обозначений до степени смешения отсутствует в ситуации, когда обозначение, используемое одним производителем, лишь напоминает другое обозначение, используемое иным производителем, но при этом потребитель не предполагает одно и то же коммерческое происхождение товаров или услуг, маркированных этими обозначениями;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, не обладают фонетическим сходством до степени смешения;

- общее визуальное сходство оспариваемого товарного знака и товарных знаков лица, подавшего возражение, отсутствует.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (04.10.2022) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №918852 представляет собой словесное обозначение «YANHOODIYA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**YANOO!**» по свидетельству №335385, с приоритетом от 06.06.2006 [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

YANOO!
YAYU!

Противопоставленный товарный знак «**YANOO! YAYU!**» по свидетельству №211620, с приоритетом от 06.12.1999 [2] является словесным и состоит из словесных элементов «YANOO! YAYU!», выполненных стандартным шрифтом

буквами латинского и русского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**YANOO!**» по свидетельству №529734, с приоритетом от 12.09.2013 [3] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**yahoo!**» по свидетельству №763864, с приоритетом от 09.08.2019 [4] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №918852 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «YANOODIYA»/«YANOO»/«YANOO»/«YANOO»/«yahoo».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «YANOO» противопоставленных товарных знаков [1-4] в оспариваемое обозначение.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «YANOODIYA» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных

словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «YANOODIYA» оспариваемого товарного знака состоит из двух словесных частей: «YANOO», «DIYA» при этом, как уже было указано выше, словесный элемент «YANOO» является названием поисковой системы, которая хорошо известна российским потребителям (поиск Yahoo! по данным за 2019 год занимает примерно 2,67 % глобального рынка. Сегодня Yahoo! — это не просто поисковая система, а многовекторный сервис с большим набором полезных для пользователей инструментов. Традиционной популярностью пользуется местный почтовый сервис, который появился одним из первых в интернете, см. <https://www.seonews.ru>).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-4] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «YANOO», при этом, словесный элемент «YANOO» оспариваемого обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака, а тогда как, словесный элемент «DIYA», в силу отсутствия семантического значения, является слабым элементом.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «YANOODIYA» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-4], в основу которой положен словесный элемент «YANOO».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно,

так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №918852 и противопоставленных товарных знаков [1-4], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «бриджи; брюки; бюстгальтеры; варежки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; костюмы; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; маски для сна; носки; одежда; платья; трикотаж [одежда]; футболки» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «одежда и предметы одежды, включая майки с короткими рукавами, футболки, рубашки, майки, шорты, брюки, штаны, куртки, жакеты, банданы [платки], носки, галстуки, митенки, перчатки, удлиненные шорты, нижнее белье, ночная одежда; головные уборы; обувь» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 25 класса МКТУ «абсорбирующие пот чулки; апостольники [часть монашеского облачения]; банные халаты; башмаки; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; блузы матросские; боа [горжетки]; ботинки; ботинки лыжные; бриджи; брюки; бумажная одежда; бутсы; шипы для бутсов; бюстгальтеры; варежки; верхняя одежда; комбинезоны для водных лыж; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуалетки; вуали; пальто из габардина; галоши; галстуки; гамаши [с застежками]; гетры; гимнастические туфли; голенища сапог; головные уборы; козырьки для головных уборов; готовая одежда; готовые подкладки [элементы одежды]; грации; детские нагрудники, за исключением бумажных; ермолки; жилеты; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманы для одежды; кашне; кокетки для рубашек; колготки; комбинации [нижнее белье]; комбинезоны [одежда]; корсеты; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; кофточки нижние; краги; купальная обувь; купальные сандалии; купальные трусы; купальные халаты;

купальные шапочки; куртки; куртки матросские; ливреи; лифы; лифы [нарядные, верхние]; майки; манжеты; манишки; манишки для рубашек; манто; металлическая окантовка для обуви; меха [одежда]; меховые накидки, палантины; митенки; митры; мундиры; муфты [одежда]; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; накидки; наушники [одежда]; непромокаемые плащи; носки; подвязки для носков; носочные части обуви; обувь; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; союзки для обуви; обувь спортивная; одежда; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для новорожденных; орари [церковная одежда]; пальто; парки [одежда эскимосов]; пеленки; пеленки из текстильных материалов; пелерины; пеньюары; перчатки; пижамы; плавки; платки шейные; платья; пляжная обувь; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [бельё нижнее]; пояса [одежда]; пуловеры; пятки двойные для чулок; ризы; рубашки; рукавицы; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; свитера; сорочки; спортивные трикотажные изделия; спортивные туфли; стельки; тапочки; тоги; трикотажные изделия [одежда]; трикотажные изделия шерстяные [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; фартуки [одежда]; форменная одежда; фуражки; футболки; халаты; холщовые туфли на веревочной подошве; цилиндры [головные уборы]; чепчики; чехлы [под ажурные блузки]; чулки; чулочные изделия; шали; шапки; шарфы; шляпы; штанишки детские; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду товаров (одежде), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Касаемо услуг 35 класса МКТУ «реклама и услуги продвижения для третьих лиц, включая размещение рекламных объявлений и рекламных баннеров для третьих лиц на электронных сайтах, доступных в компьютерной сети; распространение рекламных материалов, включая размещение рекламных и графических, мультимедийных и интерактивных изображений в компьютерной сети для использования на личных домашних страницах; продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством управления торговым центром в режиме реального времени со ссылками на веб-сайты розничной торговли третьих лиц;

услуги аукционов в режиме реального времени; осуществление розничной торговли, заказов товаров по почте и управление бизнес-аукционами в режиме реального времени» противопоставленного товарного знака [1], услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; расклейка афиш; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; агентства по импорту-экспорту; услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта товаров; предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта товаров; распространение образцов; прокат рекламных материалов; радиореклама; сбыт товара через посредников; реклама в газете; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» противопоставленного товарного знака [2], услуг 35 класса МКТУ «реклама и услуги продвижения для третьих лиц, а именно: размещение рекламных объявлений и рекламных экспозиций для третьих лиц на электронных сайтах, доступных в компьютерных сетях; распространение рекламных материалов, а именно: размещение рекламных и графических, мультимедийных и интерактивных изображений в компьютерных сетях для использования на личных домашних страницах; продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством управления онлайн-торговым центром со ссылками на веб-сайты розничной торговли третьих лиц; предоставление информации через Интернет о товарах и услугах третьих лиц в виде рекламных буклетов и справочников для покупателей; услуги по сравнению покупаемых товаров в онлайн-режиме; размещение в Интернете каталогов с информацией о торговле; справочные услуги общего характера в области установления деловых контактов и предоставления рекомендаций, а именно: продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством передачи информации о потенциальных клиентах и рекомендаций» противопоставленного товарного знака [3], услуг 35 класса МКТУ «реклама; рекламные услуги и услуги по продвижению для третьих лиц, а именно размещение рекламных объявлений и рекламных визуальных материалов/представлений для третьих лиц на электронных сайтах, доступных посредством компьютерных сетей; распространение рекламных материалов, а именно предоставление рекламных и графических, мультимедийных и интерактивных изображений через компьютерные сети для использования на персональных домашних страницах; продвижение товаров и услуг третьих лиц

посредством управления онлайн-торговыми центрами со ссылками на розничные веб-сайты третьих лиц; предоставление через Интернет информации о товарах и услугах третьих лиц в виде руководства/справочника для покупателей; предоставление услуг онлайн-сравнения цен; общие деловые сетевые справочно-информационные услуги, а именно продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством передачи деловых контактов/потенциальных клиентов и рекомендаций; предоставление потребителям информации о товарах через Интернет; управление поощрительными программами по продвижению продаж; управление поощрительными программами с использованием мобильного приложения; производство видеозаписей в рекламных целях; услуги рекламные; предоставление рыночной информации о товарах; продажа аукционная; аренда площадей для размещения рекламы; аренда онлайн-рекламных баннеров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление онлайн-рекламного руководства/справочника с возможностью поиска с товарами и услугами онлайн-продавцов, реклама товаров и услуг онлайн-продавцов посредством онлайн-руководства/справочника с возможностью поиска, предоставление места для онлайн-продаж для продавцов товаров и/или услуг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, организация коммерческих транзакций/операций для третьих лиц посредством онлайн-магазинов; посреднические услуги по купле-продаже товаров; услуги в отношении потребительской лояльности в коммерческих целях, целях по продвижению и/или рекламных целях; предоставление поощрительных программ/программ поощрительных премий для клиентов/покупателей» противопоставленного товарного знака [4], коллегия отмечает следующее.

Однородность услуг по реализации товаров и соответствующих товаров может быть признана в случае, если услуги по реализации уточнены по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04. 2018 по делу №СИП-343/2017, от 01.06.2017 №СИП-694/2016). В данном случае в анализируемых перечнях услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных

знаков [1-4] услуги никак не конкретизированы, в связи с чем, не могут быть признаны однородными с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также коллегией приняты во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «УАНОО», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-4], в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №918852 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №918852 недействительным полностью.