

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 поступившее 06.06.2025 возражение ООО «ЯНДЕКС», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024788637, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2024788637 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.08.2024 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, желтый».

Решение Роспатента от 27.02.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ с дикламацией словесного элемента «Есть горячее» было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- входящие в его состав словесные элементы «Есть горячее» («есть» - принимать пищу, употреблять в пищу; «горячее» - горячая пища (обычно о жидкой пище) / см.

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, Большой толковый словарь русского языка. С.А. Кузнецов. Норинт, 2008, Интернет-словари <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277655>, <https://gufo.me/dict/kuznetsov/горячее и др.>) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ и части заявленных товаров 03, 31 классов МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на назначение товаров;

- поскольку оценка охраноспособности заявленного обозначения производится в рамках объема испрашиваемых прав, словесные элементы «есть», «горячее» квалифицируются экспертизой как не обладающие различительной способностью в отношении всех заявленных товаров 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ и части заявленных товаров 03, 31 классов МКТУ;
- заявителем не было представлено какое-либо документальное подтверждение факта приобретения заявленным обозначением различительной способности;
- словесные элементы «есть горячее» и «от Яндекс лавки» воспринимаются отдельно друг от друга и не образуют единого словосочетания;
- в отношении иной части заявленных товаров 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа», части товаров 31 класса МКТУ «анчоусы живые; апельсины свежие; арахис свежий; артишоки свежие; барда; бобы рожкового дерева сырье; бобы свежие; бобы соевые свежие; веники березовые для бани; венки из живых цветов; виноград свежий; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; галеты для собак; голотурии живые; горох свежий; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы свежие; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; елки новогодние; жвачка для животных съедобная; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жом сахарного тростника [сырец]; зародыши семян для ботанических целей; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; икра рыб; имбирь свежий; кабачки свежие; какао-бобы необработанные; карпы кои живые; картофель свежий; каштаны свежие; киноа необработанная; композиции из свежих фруктов; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный;

кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны свежие; лозы виноградные; лосось живой; луковицы цветов; лук-порей свежий; лук свежий; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; мульча соломенная; мятта кошачья; насекомые съедобные живые; овес; овощи свежие; огурцы свежие; оливки свежие; омары живые; опилки древесные для подстилки животным; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; остатки плодовые [выжимки]; остаток в перегонном кубе после дистилляции; отруби; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для домашних животных [наполнитель для туалета]; песок для туалетов для домашних животных; плоды кофейного дерева необработанные; плоды цитрусовые свежие; подстилки для животных; полба мелкая необработанная; полба необработанная; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; птица домашняя живая; птиница; пыльца растений [сырец]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ вера; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень свежий; рис необработанный; рожь; рыба живая; салат-латук свежий; сардины живые; свекла свежая; сельдь живая; семена для посадки; семена конопли необработанные; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые необработанные; семена тыквы необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для домашних животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома для подстилок; солома [фураж]; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилки; травы садовые свежие; тростник сахарный; трюфели свежие; тунец живой; тыквы свежие; устрицы живые; фрукты свежие; фундук свежий; фураж; хмель; цветы засушенные для декоративных целей; цветы натуральные; цветы съедобные свежие; цикорий свежий; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица свежая; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат свежий; ягоды можжевельника; ягоды свежие; яйца инкубационные; яйца шелковичных червей; ячмень» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения товаров;

- заявитель в своем ответе не возражает относительно ограничения перечня заявленных товаров 03, 31 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 06.06.2025 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) приведены следующие доводы:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также правоприменительная практика;
- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке;
- заявитель отмечает, что следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;
- заявленное обозначение представляет собой комбинацию изобразительных элементов в виде языков пламени и словесных элементов, выполненных в три строки. Словесный элемент состоит из словесной конструкции «есть горячее от Яндекс лавки» и представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, в которой элемент «Яндекс лавка» указывает на компанию-заявителя, а элемент «есть горячее» - на разновидность сервиса компании;
- слово «есть горячее» не может рассматриваться в отдельности как неохраняемый элемент обозначения;
- словесный элемент «есть горячее от Яндекс лавки» представляет собой неделимое словосочетание, в котором составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны друг с другом и совместно формируют у данного словосочетания возможные смысловые значения, отличающиеся от смысловых значений составляющих его отдельных слов;
- разделение словосочетания на отдельные части приводит к потере его смыслового значения. Выделение части «есть горячее» из словосочетания лишает его смысла;
- дополнением родового понятия «от Яндекс Лавки» (экосистема сервисов) видовым понятием «есть горячее» (конкретный вид предлагаемого заявителем сервиса) заявитель внес в товарный знак новый смысл, а именно, «сервис компании Яндекс Лавки по производству горячих продуктов питания»;
- заявленное обозначение не употребляется в повседневной жизни, не является привычным и исходя из заложенного в него смысла означает именно сервис компании «Яндекс» и ни что иное;
- словесный элемент «есть горячее от Яндекс лавки» может быть признан синлексом;

- при отдельном использовании элементов «есть горячее» и «Яндекс лавка» их значения будут отличаться от того, которое имеет словесный элемент «есть горячее от Яндекс лавки» в целом;
- словосочетание «есть горячее от Яндекс лавки» является отдельной лексико-семантической единицей, имеющей абсолютно иное значение, характеризующейся фантазийностью для части заявленных товаров 08, 09, 16, 18, 21, 25 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ и, как следствие, обладающей для них различительной способностью;
- заявитель является правообладателем ранее зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам: № 1106904 («*Есть горячее от Яндекс Лавки*»), № 907288 («*Пока горячее*»);

- заявителем приведена таблица по регистрации товарных знаков Роспатентом, содержащим в своем составе слова «есть» и «горячее»;
- заявленный словесный элемент «есть горячее» не является описательным, поскольку представление о производимых товарах и оказываемых услугах возможно только через ассоциации и цепочки рассуждений, применительно к конкретным товарам и услугам;
- в отношении части товаров 03 и 31 классов МКТУ и всех заявленных товаров 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, описательный характер словесного элемента «есть горячее от Яндекс лавки» не прослеживается ввиду его фантазийного характера.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении части товаров 03 и 31 классов МКТУ и всех заявленных товаров 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ в целом без дискламации элемента «есть горячее».

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, поступившего 06.06.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.08.2024) заявки № 2024788637 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и

сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2024788637 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Есть горячее от Яндекс лавки». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 03, 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, желтый».

В отношении несоответствия словесного элемента «Есть горячее» заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Действительно, словесные элементы «Есть горячее» могут ассоциироваться с пищей и едой, ее употреблением в горячем виде, поскольку означают следующее: «есть» - принимать пищу, употреблять в пищу; «горячее» - горячая пища. См. электронные словари: <https://dic.academic.ru/>, <https://gufo.me/>. Вместе с тем, в составе

заявленного обозначения присутствует словесный элемент «от Яндекс лавки», который влияет на уровень узнаваемости заявленного обозначения в целом.

Также экспертизой были исключены товары 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа», товары 31 класса МКТУ «анчоусы живые; апельсины свежие; арахис свежий; артишоки свежие; барда; бобы рожкового дерева сырые; бобы свежие; бобы соевые свежие; веники березовые для бани; венки из живых цветов; виноград свежий; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; галеты для собак; голотурии живые; горох свежий; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы свежие; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; елки новогодние; жвачка для животных съедобная; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жом сахарного тростника [сырец]; зародыши семян для ботанических целей; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; икра рыб; имбирь свежий; кабачки свежие; какао-бобы необработанные; карпы кои живые; картофель свежий; каштаны свежие; киноа необработанная; композиции из свежих фруктов; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны свежие; лозы виноградные; лосось живой; луковицы цветов; лук-порей свежий; лук свежий; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; мульча соломенная; мятта кошачья; насекомые съедобные живые; овес; овощи свежие; огурцы свежие; оливки свежие; омары живые; опилки древесные для подстилки животным; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; остатки плодовые [выжимки]; остаток в перегонном кубе после дистилляции; отруби; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для домашних животных [наполнитель для туалета]; песок для туалетов для домашних животных; плоды кофейного дерева необработанные; плоды цитрусовые свежие; подстилки для животных; полба мелкая необработанная; полба необработанная; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырец]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ вера; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень свежий; рис необработанный; рожь; рыба живая; салат-латук свежий; сардины живые; свекла свежая; сельдь живая; семена для посадки; семена конопли необработанные; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые необработанные; семена тыквы необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для домашних животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома для подстилок; солома [фураж]; соль для скота;

стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилки; травы садовые свежие; тростник сахарный; трюфели свежие; тунец живой; тыквы свежие; устрицы живые; фрукты свежие; фундук свежий; фураж; хмель; цветы засушенные для декоративных целей; цветы натуральные; цветы съедобные свежие; цикорий свежий; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица свежая; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат свежий; ягоды можжевельника; ягоды свежие; яйца инкубационные; яйца шелковичных червей; ячмень» из заявленного перечня с целью преодоления пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, ввиду способности введения в заблуждение потребителя относительно назначения товаров, с чем заявитель выразил свое согласие.

При рассмотрении данного возражения коллегия пришла к выводу о соблюдении принципа законных ожиданий. Под принципом законных ожиданий следует понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств.

На имя заявителя зарегистрирован товарный знак «**Есть горячее от Яндекс Лавки**» по свидетельству № 1106904 с приоритетом от 09.08.2024 в отношении тождественных / однородных товаров 03, 05, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ с признанием всех словесных элементов в качестве охраняемых.

Коллегией учтена вышеуказанная регистрация товарного знака, произведенная на имя заявителя в отношении однородных (идентичных) товаров и услуг.

Указанная регистрация товарного знака, принадлежащая заявителю, свидетельствует о необходимости соблюдения при рассмотрении настоящего возражения принципа законных ожиданий.

Таким образом, по совокупности имеющихся обстоятельств у коллегии не имеется оснований для применения к заявленному обозначению требований пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2025, изменить решение Роспатента от 27.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024788637.