


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 19.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726503 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726503, поданной 22.04.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:
«  Путешествия » в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Роспатентом 15.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726503 в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Путешествия». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- включенное в состав заявленного обозначения словесный элемент «Путешествия» («Путешествие» - поездка или передвижение пешком куда-либо далеко за пределы постоянного местожительства с научной, общеобразовательной, спортивной и

другими целями; см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/путешествие>) характеризует заявленные товары и услуги, а именно, указывает на назначение товаров и услуг, не обладает различительной способностью, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- приведенные заявителем примеры регистраций иных товарных знаков не могут выступать в качестве доводов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, при этом они существенно отличаются от заявленного обозначения;

- представленные заявителем доводы не приводят к различительной способности заявленного обозначения, в связи с чем, у экспертизы не имеется оснований для признания охраноспособным элемента «Путешествия».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.03.2023. Доводы возражения, поступившего 19.06.2023, сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности словесного элемента «Путешествия» (как указание на вид и назначение) только для части товаров и услуг, непосредственно связанных со сферой путешествий, а именно: товаров 09 класса МКТУ *«автоматы для продажи билетов; загружаемое программное обеспечение для организации, хранения, предоставления доступа, погашения, сканирования, обмена и предоставления информации о товарах, услугах, скидках, билетах, посадочных талонах, купонах и программах лояльности потребителей; аудиооборудование для экскурсий»*, товаров 16 класса МКТУ *«расписания печатные; билеты; билеты входные; билеты для пассажиров; билеты проездные; журналы о путешествиях; блокноты для путешествий»*, услуг 35 класса МКТУ *«управление программами часто путешествующих; реклама в области туризма и путешествий»*, услуг 36 класса МКТУ *«услуги по страхованию путешествий; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц»*, услуг 39 класса МКТУ *«авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки*

железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество при перевозках; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий; организация экскурсий», услуг 41 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам отдыха; услуги гидов»;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается не только для услуг, для которых ассоциация является прямой, то есть связанных со сферой путешествий, 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 «Путешествия» прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и 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;

- в отношении другой части заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, а также всех услуг 38, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ описательный характер заявленного обозначения не прослеживается ввиду его фантазийного характера;

- 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 «Путешествия», выполненный жирным шрифтом в кириллице. Словесный элемент «Путешествия» 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 «Путешествия» нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг;

- возможность государственной регистрации обозначений, содержащих словесный элемент «Путешествия», без выведения словесного элемента из охраны, подтверждается практикой экспертизы: **ЧудоПутешествия**, свидетельство № 374571, приоритет от 19.11.2007, товары 05, 28, услуги 38, 39 классов МКТУ, правообладатель: ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть", Москва; **КРЫМСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ**, свидетельство № 538380, приоритет от 14.11.2005, услуги 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, правообладатель: ООО «МНОЖЕСТВО УМНЫХ ЛЮДЕЙ», г. Севастополь;

ПУТЕШЕСТВИЯ




« **THE TRAVELS** », свидетельство № 647140, приоритет от 17.03.2017, товары 05, 28, услуги 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, правообладатель: Винюков Михаил Владимирович, Краснодарский край, г. Сочи и т.д.;


- 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 «Путешествия» 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 (дела №№ СИП-619/2018, СИП-432/2020, СИП-948/2019 и т.д.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.06.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения с указанием словесного элемента «Путешествия» в качестве неохраняемого элемента для части товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, напрямую связанных

со сферой путешествий, указанных в возражении. Для другой части заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, а также всех услуг 38, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2022726503 без дискламации элемента «Путешествия».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 19.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726503 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 « Путешествия» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элемент «Я» в круге и словесный элемент «Путешествия», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 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 «Путешествия» 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 Путешествия» не существует.

Элемент «Путешествия» представляет собой множественное число от слова «путешествие», которое имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям:

- передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений

о тех или иных странах (их природе, населении, истории, хозяйстве), общем характере и очертании поверхности Земли;

- поездка или передвижение пешком куда-либо далеко за пределы постоянного местожительства с научной, общеобразовательной, спортивной и другими целями;

- перемещение субъекта, осуществляемое пешком или с помощью транспорта, как правило, в течение сравнительно длительного времени и на сравнительно большое расстояние.

См. электронные словари: электронная энциклопедия «Википедия», <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://kartaslov.ru/>.

Следовательно, словесный элемент «Путешествия» заявленного обозначения будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с поездками, передвижением с познавательными, туристическими целями. Иных ассоциаций данный элемент не вызывает, его смысл очевиден.

Таким образом, словесный элемент «Путешествия» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на:

- назначение и свойства товаров 09 класса МКТУ *«автоматы для продажи билетов; загружаемое программное обеспечение для организации, хранения, предоставления доступа, погашения, сканирования, обмена и предоставления информации о товарах, услугах, скидках, билетах, посадочных талонах, купонах и программах лояльности потребителей; аудиооборудование для экскурсий»;*

- назначение и свойства товаров 16 класса МКТУ *«расписания печатные; билеты; билеты входные; билеты для пассажиров; билеты проездные; журналы о путешествиях; блокноты для путешествий»;*

- назначение и свойства услуг 35 класса МКТУ *«управление программами часто путешествующих; реклама в области туризма и путешествий; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц»;*

- назначение и свойства услуг 36 класса МКТУ *«услуги по страхованию путешествий»;*

- назначение и свойства услуг 39 класса МКТУ *«авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим*

маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество при перевозках; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий; организация экскурсий»;

- назначение и свойства услуг 41 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам отдыха; услуги гидов».

В возражении заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «Путешествия» заявленного обозначения в отношении указанных товаров и услуг и не оспаривает решение Роспатента от 15.03.2023 в этой части.






Вместе с тем, услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; бронирование транспортных средств; логистика транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка гужевым транспортом; перевозка на паромов; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат навигационных систем; прокат транспортных средств; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию автомобилей; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги такси; услуги хранения багажа; транспортировка по канатным дорогам; прокат детских автокресел для автомобилей; прокат водолазных костюмов» являются сопутствующими при оказании услуг путешествий, поскольку связаны с ними и могут оказываться для достижения одинаковых целей. В связи с этим, словесный элемент «Путешествия» заявленного обозначения также является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса для указанной части услуг 39 класса МКТУ, поскольку характеризует их, указывает на их назначение.

Коллегия обращает внимание заявителя, что указанная им при подаче заявки услуга «организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц» в 36 классе МКТУ экспертизой отнесена к 35 классу МКТУ согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, о чем заявитель был уведомлен корреспонденцией по форме № 004 ТЗ - 2012 от 30.06.2022.

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 другой части товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой носители информации, программное обеспечение, компьютеры, оборудование для записи и воспроизведения информации, оборудование для научных целей, приборы и средства для обучения, оптическое оборудование, другой части товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой принадлежности для письма, рисования и черчения, полиграфическую продукцию, упаковочные изделия, бумагу, материалы для обучения, канцелярские товары, другой части услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, бизнесом, прокатом, офисной службой, продвижением товаров и услуг, с бухгалтерским учетом, с предоставлением информационно-справочных услуг и изучением общественного мнения, другой части услуг 36 класса МКТУ, связанных с финансами, недвижимостью, инвестиционной деятельностью, страхованием, всех услуг 38 класса МКТУ, связанных с телекоммуникациями, другой части услуг 39 класса МКТУ, связанных с арендой стоянок, гаражей, складов, буксировкой, перевозкой (переноской) грузов, прокатом дронов, курьерской службой, стоянкой, другой части услуг 41 класса МКТУ, связанных с образованием, съемками, спортом, издательской деятельностью, развлечениями, игорным бизнесом, всех услуг 42 класса МКТУ, связанных с компьютерными и информационными технологиями, всех услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением едой и временным проживанием, всех услуг 44 класса МКТУ, связанных с услугами лечебно-профилактических учреждений, всех услуг 45 класса МКТУ, связанных с юриспруденцией, социальными и персональными услугами, при этом не имеющих прямого отношения к путешествиям, словесный элемент «Путешествия» 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 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 19.06.2023, изменить решение Роспатента от 15.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726503.