

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 24.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020721972 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020721972, поданной 28.04.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

Яндекс Переводчик в цветовом сочетании: «красный, черный».

Роспатентом 26.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020721972 в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Переводчик» («переводчик» - специалист по переводам с одного языка на другой, см. <https://tolkovyj-slovar-ozhegova.slovaronline.com>), является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных

товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства, назначение товаров и услуг;

- в отношении остальной части заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения таких товаров и услуг;

- заявителем не были представлены документы, подтверждающие приобретенную различительную способность обозначения «Переводчик»;

- представленные материалы в основном содержат сведения об использовании слова «Яндекс / Yandex», но не содержат сведений об использовании заявленного обозначения «Яндекс Переводчик» в отношении конкретных товаров и услуг, указанных в заявке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.03.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2021.

Доводы возражения, поступившего 24.03.2022, сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с предложенным экспертизой перечнем товаров и услуг, вследствие чего, не оспаривает решение Роспатента от 26.11.2021 по этому основанию пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявитель оспаривает решение Роспатента по основанию пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение является фантазийным для всего заявленного перечня товаров и услуг;

- заявленное обозначение воспринимается в качестве конкретной комбинации;

- заявленное обозначение состоит из двух нейтральных лексических единиц, значение которых следующее: «Яндекс» - фантазийный элемент, лежащий в основе фирменного наименования заявителя и серии его товарных знаков. Слово «Переводчик» - специалист по переводам одного языка на другой;

- 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 «Переводчик» - на вид сервиса компании;

- заявленное обозначение образует словосочетание, в котором слово «Яндекс» представляет собой родовое понятие, а «Переводчик», будучи зависимым словом, является его характеристикой, в связи с чем, деление слов в заявленном обозначении является необоснованным;

- смысл заявленного обозначения – «сервис Яндекса, представляющий собой веб-службу с доступом к базе машинного перевода и словарям»;

- словесный элемент «Переводчик» прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и услуг. В целом для понимания семантики заявленного обозначения требуется домысливание и дополнительные рассуждения, ассоциации;

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

- 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 четвертой 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;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования. Сервис «Яндекс Переводчик» появился в 2011 году, представляет собой международный сервис – веб-службу с доступом к базе машинного перевода и словарям. В службе используется самообучаемый алгоритм статистического машинного перевода. По состоянию на март 2022 года доступен перевод для 98 языков;

- заявителем представлены сведения о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения, в том числе объемы реализации продукции, сведения о количестве пользователей и посещений и т.п.;

- исходя из судебной практики двухлетний период использования может быть достаточным для подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением;

- заявителем приведены сведения о регистрации товарных знаков, состоящих из известного товарного знака и слабого слова: «СберДанные» по свидетельству № 731614, «Сберкарта» по свидетельству № 731540, «Apple Card» по свидетельству № 748915 и т.д.;

- отказ в охраноспособности элемента «Переводчик» в заявленном обозначении

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:

- распечатка Интернет-словаря Ожегова – [1];
- список сервисов Яндекса – [2];
- распечатки Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс/Yandex» – [3];
- статья на Википедии о сервисе Яндекс Переводчик – [4];
- статьи-публикации о сервисе Яндекс Переводчик – [5];
- справка о посещаемости сайта Яндекс Переводчика – [6];
- справка о географии пользователей Яндекс Переводчик – [7];
- справка о скачивании приложения Яндекс Переводчик – [8];
- распечатка страницы скачивания приложения Яндекс Переводчик в Google Play – [9];
- распечатка поисковой выдачи Google и Яндекса по запросу Яндекс Переводчик – [10].

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.03.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении указанного в возражении перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ без исключения из охраны словесного элемента «Переводчик».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 24.03.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.04.2020) заявки № 2020721972 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** Переводчик является словесным, выполнено оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в возражении, в цветовом сочетании: «красный, черный».

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

В составе заявленного обозначения элемент «Переводчик» выполнен иным шрифтом и цветом по сравнению с элементом «Яндекс» (буква «Я» выполнена красным цветом), то есть расположен отдельно и семантически не связан с доминирующим по восприятию элементом «Яндекс», при этом не образует с ним устойчивого словосочетания, поскольку такого устойчивого понятия как «Яндекс Переводчик» не существует.

Элемент «Переводчик» заявленного обозначения имеет следующие словарные значения: специалист, занимающийся переводом, то есть созданием письменного или устного текста на определённом языке (называемом языком перевода), эквивалентного письменному или устному тексту на другом языке (языке-источнике). См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Переводчик>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/переводчик>.

Таким образом, словесный элемент «Переводчик» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая на их назначение, свойства ввиду своего смыслового значения, поскольку они могут иметь функцию переводчика, либо связаны с переводом с одного языка на другой:

- 09 класса МКТУ *«диски звукозаписи; интерфейсы для компьютеров; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение*

программное для компьютеров; переводчики автоматические; переводчики электронные карманные; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; словари карманные электронные; телесуфлеры»;

- 41 класса МКТУ «перевод с языка жестов; субтитрование; услуги по письменному и устному переводу; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков»;

- 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; предоставление для временного использования в режиме онлайн незагружаемых программ для целей лингвистического перевода; перевод текста в цифровой формат; разработка и совершенствование баз данных и электронных языковых словарей для перевода; создание кода программного обеспечения для баз данных и электронных языковых словарей для перевода».

Указанные товары 09 класса МКТУ представляют собой электронные переводчики, носители информации и программное обеспечение, а также программы, которые бывают как специализированные, так и в общем виде. Вышеуказанные услуги 41 класса МКТУ прямым образом связаны с предоставлением услуг в области перевода. Вышеуказанные услуги 42 класса МКТУ связаны с разработкой и преобразованием программного обеспечения, которое бывает как специализированное, так и в общем виде. Указанное свидетельствует об описательном характере словесного элемента «Переводчик» ввиду его смыслового

значения как было установлено выше.

В отношении документов, представленных заявителем в обоснование приобретенной различительной способности заявленного обозначения со словесным элементом «Переводчик», коллегия отмечает следующее.

Справка о посещаемости сайта «Яндекс Переводчика» [6], справка о географии пользователей «Яндекс Переводчик» [7], справка о скачивании приложения «Яндекс Переводчик» [8] представлены за период 01.01.2015-27.04.2020, заверены самим заявителем, при этом определить в каком виде фактически использовалось обозначение, не представляется возможным. Так, в представленных справках обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита: «ЯНДЕКС ПЕРЕВОДЧИК». Распечатки с Интернет-ресурсов [2-5,9,10] представляют собой данные о заявителе, содержат список сервисов Яндекса, статьи с Интернета, страницы скачивания приложения, включающих, в том числе, иное обозначение «Yandex.Translate». Таким образом, документы [2-10] в отсутствие иных фактических доказательств использования, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, до даты подачи заявки.

Документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и услуг, 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, всех товаров 16, всех услуг 35, 38, 39, другой части услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, словесный

элемент «Переводчик» 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 со словесным элементом «translate» и иными «слабыми» элементами (юрист, офис, данные, card и т.п.) не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в наличии иных словесных, изобразительных элементов, в написании обозначений слитно, что в целом влияет на их существо.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2022, изменить решение Роспатента от 26.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020721972.