

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752483 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021752483, поданной 19.08.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

## **Яндекс Банк**

Роспатентом 15.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752483 в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- словесный элемент «Банк» имеет конкретное семантическое значение («Банк» - финансовое учреждение, сосредоточивающее денежные средства и накопления (вклады), предоставляющее кредиты, осуществляющее денежные расчёты между предприятиями или частными лицами, см.: Энциклопедический словарь. 2009) и

порождает в сознании потребителей ассоциации с определенным видом и назначением товаров и услуг, а именно, с товарами и услугами, связанными с банковской деятельностью;

- словесный элемент «Банк» не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, на вид, назначение товаров и услуг, является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг, указанных в перечне;

- заявленное обозначение «Яндекс Банк» не является устойчивым словосочетанием, то каждый из входящих в его состав словесный элемент рассматривается отдельно;

- представленные заявителем дополнительные материалы, а именно информация с сайта «Wikipedia», не могут быть учтены экспертизой как доказательство приобретения заявленным обозначением различительной способности, поскольку указанный источник не относится к официальным и надежным источникам информации. Кроме того, все представленные заявителем дополнительные материалы содержат информацию о развитии и деятельности заявителя, ее известности и не содержат обозначения в том виде, в котором оно было подано на регистрацию. Поскольку заявителем не были предоставлены документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения в отношении каждой позиции, представленной в перечне товаров и услуг, то у экспертизы нет оснований для изменения вышеизложенного мнения о неохраноспособности словесного элемента «Банк».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.04.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2021. Доводы возражения, поступившего 15.04.2022, сводятся к следующему:

- заявитель в возражении приводит толкование законодательства в отношении статьи 1483 Кодекса. Так, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса обозначение, даже если оно состоит только из обозначений, которые сами по себе не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации;

- словесный элемент «Банк» представляет собой многозначное понятие согласно

словарям;

- заявленное обозначение воспринимается в качестве конкретной комбинации;
- заявленное обозначение включает фантазийный элемент «Яндекс», лежащий в основе фирменного наименования заявителя и серии его товарных знаков;
- 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 «Банк» - на вид сервиса компании;
- заявленное обозначение образует словосочетание, в котором слово «Яндекс» представляет собой родовое понятие, а элемент «Банк», будучи зависимым словом, является его характеристикой, в связи с чем, деление слов в заявленном обозначении является необоснованным;
- при ограничении родового понятия «Яндекс» (экосистема сервисов) видовым понятием «Банк» (конкретный вид предлагаемого заявителем сервиса) заявитель внес в товарный знак новый смысл;
- 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;
- словесный элемент «Банк» прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и услуг. Для понимания заявленного обозначения требуются домысливание, ассоциации, дополнительные рассуждения;
- обозначение «Яндекс» используется заявителем 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, приоритет от 17.06.2019, **Яндекс** Деньги по

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

- общеизвестность словесного элемента «Яндекс» должна учитываться при принятии решения о регистрации заявленного обозначения в целом;

- с 2016 года «Яндекс» предоставляет более 50 сервисов, наименование которых составлено по такому же принципу: «Яндекс Еда», «Яндекс Карты», «Яндекс Станция», семантика которого сводится к: «Яндекс как производитель услуг + Инвестиции как обозначение оказываемой услуги»;

- заявленное обозначение 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 которых испрашивается правовая охрана;

- 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;

- заявителем приведены сведения о регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент «Банк»: «ПСБ БАНК» по свидетельству № 779536, «МФК БАНК» по свидетельству № 752991, «ВТБ Банк» по свидетельству № 680683, «КОШЕЛЕВ-БАНК» по свидетельству № 633089, «ДАЛЕНА БАНК» по свидетельству № 779591, «НОМЕ БАНК» по свидетельству №№ 811237, 811236 и т.д.;

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

- в Российской Федерации поисковая доля составляет 57,27 %. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4 % аудитории Интернета в российских городах с населением от 100 тысяч человек. Совокупное посещение

потребителями только нескольких сервисов Яндекса из 60 составляет более 230 миллионов человек. Очевидно, что потребителям хорошо известен принцип наименования сервисов Яндекса и они воспринимают их названия «Яндекс + слово» исключительно в качестве фантазийного названия;

- заявителем представлены сведения о публикациях различных изданий о сервисе «Яндекс Банк», который приобрел высокую популярность. Представленные на стадии экспертизы материалы были представлены с целью демонстрации использования заявителем принципа выбора наименования сервисов «Яндекс + слово», а также с целью того, что заявленное обозначение воспринимается в целом без разделения на составные части;

- отказ в охраноспособности элемента «Банк» 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 Академик – [1];

- список сервисов Яндекса – [2];

- распечатки Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс» – [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.04.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, без исключения из охраны словесного элемента «Банк».

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренные требованиями пункта 44 Правил ППС. В корреспонденции от 15.06.2022 заявитель просил детально указать перечень товаров и услуг, в отношении которого применяются коллегией требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В состав заявленного обозначения входит словесный элемент "банк" (банк - кредитная организация, которая для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным

законом о банковской деятельности от 02.12.1990 г.), являющийся ложным указанием в отношении вида и назначения части товаров и услуг: 09 класс МКТУ "роботы лабораторные", товаров 18 класса МКТУ "сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; ранцы", услуг 35 класса МКТУ "онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования", услуг 39 МКТУ "бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий", не имеющих прямого отношения к банковской деятельности. «Банк» - коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии) для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности. Согласно Федеральному закону № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» предоставлено банкам исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. См. электронную энциклопедию «Википедия», <https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк>).

Заявитель в корреспонденции от 06.07.2022 выразил согласие с применением коллегией требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и исключил из заявленного перечня вышеуказанные товары 09, 18, 35, 39 классов МКТУ, в связи с чем, коллегия их не рассматривает.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 15.04.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.08.2021) заявки № 2021752483 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **Яндекс Банк** является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Как указывалось выше, заявитель исключил из заявленного перечня товары 09 класса МКТУ *"роботы лабораторные"*, товары 18 класса МКТУ *"сумки пляжные; сумки седельные; сумки сортировочные для багажа; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; ранцы"*, услуги 35 класса МКТУ *"онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы*

*розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования", услуги 39 МКТУ "бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий", в связи с чем, коллегия их не рассматривает.*

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

В составе заявленного обозначения элемент «Банк» выполнен стандартным шрифтом, расположен отдельно и семантически не связан с элементом «Яндекс», то есть не образует с ним устойчивого словосочетания с точки зрения русского языка, поскольку такого устойчивого понятия как «Яндекс Банк» не существует. Элемент «Банк» заявленного обозначения имеет следующее словарное значение:

- коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии) для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности. Согласно Федеральному закону № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» предоставлено банкам исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

- финансовая организация, основные виды деятельности которой - привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов. С экономической точки зрения банки выступают на денежном рынке посредниками между теми, у кого есть свободные денежные средства, и теми, кто нуждается в дополнительных ресурсах. Наиболее распространенные продукты банков - расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вклады и депозиты, кредиты, в т.ч. ипотечные

займы, автокредиты, потребительские кредиты, банковские карты и др. Кроме того, банки являются участниками денежного рынка, в частности валютного рынка и рынка МБК, а также рынка капиталов (фондового рынка);

- финансовая организация, учреждение производящее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. Банки выпускают, хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, контролируют движение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, оказывают услуги по платежам и расчетам. Различают две основные разновидности банков, образующих вместе двухуровневую систему: а) центральный банк - главный государственный банк страны, наделенный особыми правами. Центральный банк призван регулировать денежное обращение в стране, осуществлять денежную эмиссию, регулировать кредит и валютный курс, контролировать деятельность коммерческих банков, хранить резервы и запасы денежных средств и золота. Центральный банк называют банком банков; б) коммерческие банки - чаще всего негосударственные банки, выполняющие широкий круг банковских операций, обслуживающие преимущественно предприятия, фирмы, организации, учреждения и оказывающие банковские услуги населению. Основные функции коммерческих банков - прием депозитов (вкладов) и предоставление кредитов, ведение счетов, осуществление безналичных платежей, выплата денег по вкладам, покупка и продажа ценных бумаг, валюты, оказание услуг. Коммерческие банки могут быть универсальными и специализированными (сберегательными, инвестиционными, ипотечными, клиринговыми и др.).

См. электронные словари: энциклопедия «Википедия», <https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк>, <https://www.banki.ru/wikibank/bank/>, <https://znachenie-slova.ru/банк>.

Таким образом, словесный элемент «Банк» 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 ввиду своего смыслового значения и указывает:

- на назначение товаров 09 класса МКТУ, связанных с финансовой деятельностью, платежами - «кошельки электронные загружаемые; машины для подсчета и сортировки денег; терминалы для кредитных карт; устройства для выписывания счетов; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров»;

- на назначение товаров 16 класса МКТУ, связанных с финансовой, банковской деятельностью - «банкноты; книжки квитанционные [канцелярские товары]»;

- на назначение услуг 35 класса МКТУ, связанных с финансированием - «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; прогнозирование экономическое»;

- на вид, назначение услуг 36 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области финансирования, банковской деятельности, страхования и недвижимости - «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений

*искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе через мобильное или онлайн приложение»;*

*- на назначение услуг 39 класса МКТУ, связанных с денежными средствами - «пополнение банкоматов наличными деньгами»;*

- на назначение услуг 42 класса МКТУ, связанных с финансовой деятельностью – *«электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет»*.

Документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, об объемах, территориях реализации произведенных товаров и оказанных услуг, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и услуг, включая результаты социологических опросов, в материалах дела не имеется.

Распечатка из Интернет-словаря Академик [1] касается смыслового значения слова «банк» в отношении кредитного учреждения. При этом приведенные иные значения этого слова (род карточной азартной игры, поставленные на кон деньги в карточной игре) не опровергают первое и главное значение слова «банк», при восприятии которого у потребителя в первую очередь возникают смысловые ассоциации с финансовым учреждением, кредитной организацией.

Материалы [2,3] представляют собой распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о проектах Яндекса и поисковых системах в России, сведения о заявителе из энциклопедии «Википедия», отчет «Media Scope» об исследовании аудитории Интернета в России. При этом, данные документы не содержат сведений о фактическом использовании заявленного обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных заявленных услуг.

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.

Так, в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой электронные, компьютерные устройства, носители информации, другой части

товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой печатную продукцию и канцелярские принадлежности, всех товаров 18 класса МКТУ, представляющих собой кошельки, рюкзаки и сумки, всех товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой одежду, обувь и головные уборы, другой части услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги продвижения, рекламы, офисной службы и бизнес-услуги, услуги проката, услуги информационно-справочные, всех услуг 38 класса МКТУ, представляющих собой телекоммуникационные услуги, другой части услуг 39 класса МКТУ, представляющих собой услуги из области перевозок, хранения данных, другой части услуг 42 класса МКТУ, представляющих собой услуги из области компьютерных технологий, всех услуг 45 класса МКТУ, представляющих собой юридические и социальные услуги, словесный элемент «Банк» заявленного обозначения не носит прямого 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.

Также 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 «Банк» 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, 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 15.04.2022, изменить решение Роспатента от 15.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021752483.**