

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 27.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020703073 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020703073, поданной 27.01.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Роспатентом 25.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020703073 в отношении всех товаров 09, части заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 16, всех услуг 39 классов МКТУ, другой части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

- « МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ» [2] по свидетельству № 661132, приоритет от 26.06.2017, зарегистрированными на имя ООО "МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ", 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 10, оф. 508, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;

- « metrica» [3] по свидетельству № 463740, приоритет от 22.12.2010, зарегистрированным на имя ООО "Метрика-Групп", 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 40, в отношении товаров и услуг 16, 39 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 39 классов МКТУ;

- « metrica INTERIOR» [4] по международной регистрации № 1218366, конвенционный приоритет от 24.10.2013; «metrica» [5] по международной регистрации № 855952, конвенционный приоритет от 09.11.2004, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «metrica GmbH & Co. KG», Bahnhofstr. 73 48308 Senden, в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 42 классов МКТУ;

- словесные элементы «Яндекс» и «Метрика» не образуют устойчивого словосочетания, в связи с чем, сходство сравниваемых обозначений определялось на основании фонетического сходства словесных элементов, а именно сходства звучания обозначений «METRICA» - «МЕТРИКА» и созвучности в целом;

- сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, что обуславливает увеличение опасности смешения производителей и позволяет оценивать более широко диапазон товаров и услуг, которые рассматриваются как однородные.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.09.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель готов отказаться от заявленных товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ, а

также частично ограничить первоначально заявленный перечень товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- в решении Роспатента о регистрации экспертизой указано, что услуги 41 и 42 классов МКТУ противопоставленного знака [4] являются однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ *«организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных]»* поскольку они соотносятся как род-вид, могут иметь одинаковый круг потребителей, условия реализации, а также являются взаимодополняемыми. Поскольку заявитель исключил из заявленного перечня часть услуг 41, 42 классов МКТУ, указанное противопоставление не является препятствием;

- заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], поскольку имеются визуальные отличия в графике, цветовом решении, шрифтовом исполнении. Кроме того, при оценке сходства должно приниматься все обозначение в целом, а не его отдельные части. Словесный элемент «Яндекс» указывает на принадлежность обозначения компании заявителя, что исключает вероятность смешения и введения потребителей в заблуждение. Фонетически сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют различный состав слов, звуков, слогов, не совпадают по составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разное произношение. С учетом слов, входящих в состав товарного знака [2] его смысловое значение заключается в определении расстояния в метрическом пространстве для целей недвижимости. Заявленное обозначение [1] имеет смысловое значение «сервис Яндекса, с помощью которого можно собрать веб-аналитику»;

- компания заявителя существует более 20 лет на рынке и при оценке сходства обозначения [1] должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части;

- элемент «Метрика / Metrica» является многозначным и в сочетании с другими

ПЛАНЕТА МЕТРИКА

словами регистрируется в качестве товарных знаков на имя разных лиц:

по свидетельству № 773301, приоритет от 27.02.2020, правообладатель: Швидко

Елена Юрьевна, г. Оренбург;



по свидетельству № 608104,

приоритет от 04.02.2016, правообладатель: Рахимьянова Алёна Васильевна,

Репутационная Метрика

Свердловская область, г. Каменск-Уральский,

по свидетельству

№ 668868, приоритет от 17.11.2017 и т.д.;

- Роспатент должен обеспечивать единообразие правоприменительной практики при рассмотрении заявок. Иной подход нарушает принцип правовой определенности и «законного ожидания» (Legitimate expectation), который основан на принципах естественной справедливости и беспристрастности. Противопоставление товарного знака [2] со словесным элементом «Метрика» нарушает правоприменительную практику регистрации подобного рода обозначений;

- экспертиза необоснованно разделяет заявленное обозначение [1] на две, якобы не связанные между собой части: «Яндекс» и «Метрика». Обозначение должно рассматриваться в целом, как единая лексическая и семантическая конструкция, в которой элемент «Яндекс» указывает на лицо, предоставляющее товары и услуги, а «Метрика» - прямо указывает на сервис заявителя;

- наличие слова «Яндекс» определяет и графическое различие между словесными элементами за счет разной визуальной длины словосочетания «Яндекс Метрика» [1] и слова «МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ» противопоставленного знака [2];

- поскольку словесный элемент «Метрика» является слабым, он не оказывает решающего влияния при установлении наличия или отсутствия сходства. Наличие в заявленном обозначении [1] слова «Метрика» не может являться основанием для признания его сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2], поскольку он не оказывает влияния на общее зрительное впечатление потребителя;

- заявитель является правообладателем серии из трех общеизвестных товарных знаков «Яндекс» по свидетельствам на общеизвестные товарные знаки № 165 (признан общеизвестным с 01.01.2012), № 72 (признан общеизвестным с 19.12.2007),

№ 164 (признан общеизвестным с 01.01.2012). Кроме этого, заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основе которых лежит обозначение «Яндекс» (свидетельства №№ 225163, 208835, 208836, 514787, 772846 и т.д.);

- заявителю также принадлежит блок знаков с элементом «Метрика»:

Яндекс.AdMetrica

AppMetrica

по свидетельству № 601572, приоритет от 28.12.2015,

AdMetrica

по свидетельству № 747516, приоритет от 24.12.2018, по свидетельству № 752462, приоритет от 21.12.2018 и т.д.;

- наличие обширной серии зарегистрированных товарных знаков, в том числе общеизвестных и существующих сервисов говорит о высокой заинтересованности заявителя в защите производимых товаров и оказываемых услуг, маркированных заявленным обозначением [1], а также узнаваемости среди потребителей и ассоциированию заявленного обозначения [1] именно с услугами заявителя;

- вероятность смешения потребителями производителей или продукции, отсутствует, поскольку во всех случаях использования заявленного обозначения [1] возможно однозначно идентифицировать заявителя как производителя товаров и услуг;

- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Яндекс» для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из которых строится по одинаковому принципу «Яндекс + слово, идентифицирующее сервис». Заявленное обозначение [1] составлено по такому же принципу, как и, например, обозначения «Яндекс Еда», «Яндекс Карты», «Яндекс Станция»: «Яндекс как производитель услуг + Метрика как обозначение оказываемой услуги»;

- в России поисковая доля «Яндекс» составляет 57,27 %. Совокупное посещение потребителями только нескольких сервисов Яндекса из 50-ти составляет более 230 миллионов человек;

- общеизвестность словесного элемента «Яндекс» должна учитываться при принятии решения о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению [1] в целом;

- сервис «Яндекс Метрика» был запущен в 2009 году, воспринимается пользователями как самостоятельный инструмент веб-аналитики, который помогает получать наглядные отчеты, видеозаписи, отслеживать источники тарифа, оценивать эффективность он-лайн и оф-лайн рекламы. Правообладатель товарного знака [2] специализируется на подборе недвижимости. Разные области деятельности заявителя и правообладателя товарного знака [2] исключают вероятность смешения и введения потребителя в заблуждение относительно услуг и лица, их предоставляющих;
- заявитель и правообладатель знака [2] осуществляют деятельность на различных территориях: Москва и Челябинск;
- в целях преодоления мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака заявителем получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака [2];
- в силу ограничения перечня противопоставленные товарные знаки не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака;
- отказ в государственной регистрации нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- список сервисов Яндекса - [6];
- распечатки с Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс» - [7];
- статья-релиз сервиса «Яндекс Метрика» с сайта Wayback Machine - [8];
- статья на Википедии про сервис «Яндекс Метрика» - [9];
- размеры поисковой выдачи по запросу «Яндекс Метрика» - [10];
- письмо-согласие от ООО «Метрика Недвижимость» - [11].

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.09.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

- 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров, в том числе для веб-аналитики, формирования отчетов, анализа поведения пользователей, видеозаписи действий посетителей, отслеживания источников трафика; обеспечение программное для*

компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, в том числе для веб-аналитики, формирования отчетов, анализа поведения пользователей, видеозаписи действий посетителей, отслеживания источников трафика; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров»;

- услуг 35 класса МКТУ «сбор и предоставление статистических данных; выписка счетов; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации профессиональные в области бизнеса; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; подготовка платежных документов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление потребительской лояльностью; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет»;

- услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых фатов; предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных»;

- услуг 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; обучение заочное в области информационных технологий; обучение практическим навыкам [демонстрация] в области информационных технологий; обучение при помощи симуляторов в области информационных технологий; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов;

организация конкурсов [развлекательных]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть»;

- услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения, в том числе для веб-аналитики, формирования отчетов, анализа поведения пользователей, видеозаписи действий посетителей, отслеживания источников трафика; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных;

хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 27.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.01.2020) заявки № 2020703073 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **Яндекс Метрика** [1] является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «красный, черный».

Если обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Заявленное обозначение [1] содержит словесные элементы «Яндекс» и «Метрика», которые не формируют устойчивого словосочетания, выполнены с графическими отличиями в шрифтовом исполнении, в связи с чем, экспертиза должна проводиться по каждому слову в отдельности.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены товарные знаки:

- « МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ» [2] по свидетельству № 661132, приоритет от 26.06.2017. Правообладатель: ООО "МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ". г. Тюмень. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельстве;

- « metrica» [3] по свидетельству № 463740, приоритет от 22.12.2010.

Правообладатель: ООО "Метрика-Групп", г. Омск. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров и услуг 16, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельстве;



- «I N T E R I O R» [4] по международной регистрации № 1218366, конвенционный приоритет от 24.10.2013; «metrica» [5] по международной регистрации № 855952, конвенционный приоритет от 09.11.2004. Правообладатель: «metrica GmbH & Co. KG», Bahnhofstr. 73 48308 Senden. Правовая охрана знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 (*«providing of training and further training, in particular in the field of maintenance and cleaning of the interior»* / «обеспечение обучения и повышения квалификации, в частности, в области технического обслуживания и уборки внутренних помещений»), 42 (*«design, architecture and interior design, in particular in relation to the construction and interior the design of interior fittings for aircraft, water vehicles and buildings; construction consultancy (architectural consultancy), construction planning, consultancy in the field of development of building projects; organizational preparation of civil engineering reports; architectural design for interior decoration; consultancy services relating to interior design; services for design of building interiors; design of interior decor; design of interior decor»* / «дизайн, архитектура и дизайн интерьера, в частности, в отношении строительства и интерьера дизайн внутренней отделки для самолетов, водных транспортных средств и зданий; консультации по строительству (архитектурные консультации), планирование строительства, консультации в области разработки строительных проектов; организационная подготовка отчетов по гражданскому строительству; архитектурный дизайн для внутренней отделки; консультационные услуги, связанные с дизайном интерьера; услуги по дизайну интерьеров зданий; дизайн интерьера; дизайн интерьера») классов МКТУ, указанных в перечне. Правовая охрана знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ (*«services of a designer; architecture; design of interior decoration, in particular concerning design of interior accessories and interior decoration of water vehicles and aircrafts»* / «услуги дизайнера; архитектура; дизайн внутренней отделки, в частности, в отношении дизайна аксессуаров

интерьера и внутренней отделки водных транспортных средств и воздушных судов»)), указанных в перечне.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Метрика / Metrica». Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства показал, что в сравниваемые обозначения заложены одинаковые смысловые образы, обусловленные значением слова «Метрика». Согласно словарным данным элемент «Metrica» переводится как «Метрика» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/?lang=it-ru&text=Metric%D0%B0>). Элемент «Метрика» имеет несколько значений: Метрика в метрической геометрии — функция на парах элементов множества, вводящая на нём расстояние, то есть, снабжающее его структурой метрического пространства. Метрика в вычислительных сетях — числовое значение, влияющее на выбор маршрута, в случае статической маршрутизации это значение обычно не изменяется в пределах сессии. Метрика в дифференциальной геометрии — метрический тензор, симметричное тензорное поле ранга (0,2). Метрика — принятое в обиходе название свидетельства о рождении, или метрической книги. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83197>. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки ввиду использования при написании словесных элементов букв русского алфавита. Визуально обозначение [1] и товарные знаки [3,4] разнятся за счет использования при написании словесных элементов букв разных алфавитов.

Таким образом, ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «Метрика / Metrica» заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Заявитель отказался от заявленных товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ, в связи с чем, товарный знак [3], правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 16, 39 классов МКТУ, не может быть противопоставлен заявленному

обозначению [1].

Заявитель в возражении выразил согласие с доводом экспертизы и исключил из ограниченного перечня услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов», а также услуги дизайна в 42 классе МКТУ. В связи с ограничением перечня указанные обстоятельства позволяют коллегии не учитывать товарные знаки [4,5] в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

Ограниченный заявителем перечень товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ включает весь перечень товаров и услуг, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, за исключением услуги 35 класса МКТУ *«сбор и предоставление статистических данных»*. В отношении указанной услуги 35 класса МКТУ заявителю предоставлено письмо-согласие [11] от правообладателя товарного знака [2].

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, имеют фонетические отличия (словесные составляющие произносятся как «Яндекс Метрика» и «Метрика недвижимость»), графические отличия (разное шрифтовое исполнение словесных элементов, изобразительный элемент «М» в знаке [2], цветовое сочетание), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [11].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. Вместе с тем, в письме-согласии [11] отмечено, что «учитывая разницу между бизнесами правообладателя и заявителя, предоставление правовой охраны заявленному обозначению [1] на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров и услуг». В связи с чем, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению [1]

требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг ограниченного перечня отсутствуют.

Также коллегией учтена известность и репутация заявителя с использованием элемента «Яндекс» и его узнаваемость на рынке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2021, изменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020703073.