

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 16.04.2025, поданное ООО "Яндекс", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024717259 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Yandex MetaData Hub

Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по заявке № 2024717259, поданной 20.02.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 21, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «голубой, белый, черный».

Роспатентом 16.12.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024717259 в отношении товаров 16, 18, 21, 25, услуг 45 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ на основании пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса с указанием элемента «Hub» в качестве неохраняемого. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HUB» (концентратор

- сетевое устройство, соединяющее несколько компьютеров локальной вычислительной сети и обеспечивающее их взаимодействие друг с другом, с остальной сетью и Интернетом; все пользователи, подключенные к концентратору, совместно используют доступную полосу пропускания сети (в отличие от коммутаторов, которые обеспечивают полную полосу пропускания для каждого ПК) (см. [https://intent.gigatran.com/article/?id=83144#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%9A\).%20%5Bhttp%3A%2F%2F](https://intent.gigatran.com/article/?id=83144#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%9A).%20%5Bhttp%3A%2F%2F)) не обладает различительной способностью, относится к неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, воспринимается в описательном аспекте в качестве характеристики товаров / услуг, а именно указания на свойства, назначение товаров и назначение услуг;

- включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «METADATA» (Метаданные, metadata - (от греч. Meta и лат. Data), буквально переводится как "данные о данных", информация о другом наборе данных. Метаданные - это структурированные, кодированные данные, которые описывают характеристики объектов-носителей информации, способствующие идентификации, обнаружению, оценке и управлению этими объектами (см. <http://bourabai.ru/tpoi/metadata.htm>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10292?ysclid=l7w3amfaff743888488> - Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный словарь-справочник (Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах). - 2-е изд., перераб. и доп. - Издательство Либерия ! место = М. ! isbn = 5-85129-134-6 ! страницы = 536, 2001) в отношении части товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, относящихся к программному обеспечению и базам данных, не обладают различительной

способностью, относится к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение и свойство товаров / услуг;

- учитывая семантическое значение словесного элемента «METADATA», в отношении другой части товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, не относящихся к программному обеспечению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения, свойства заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до

METADATA

степени смешения с товарным знаком «**METADATA**», зарегистрированным по свидетельству № 948158 с приоритетом от 10.12.2021 г. на имя ООО "Датум Групп", 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский, № 70 Г, в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ;

- сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим, семантическим сходством словесных элементов «METADATA». Таким образом, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 948158 показал наличие высокой степени сходства сравниваемых обозначений;

- заявленные товары 09 и услуги 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ скорректированного перечня признаны однородными товарам 09 и услугам 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в противопоставленном товарном знаке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.04.2025 возражение на решение Роспатента от 16.12.2024.

Основные доводы возражения, поступившего 16.04.2025, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также судебной практики (например, дела №№ СИП-591/2020, СИП-142/2018, СИП-1239/2023 и т.п.);

- заявитель отказался от всех позиций, для которых зарегистрирован противопоставленный знак по свидетельству № 948158, и однородных им;
- в частности, заявитель полностью отказался от услуг 36, 39, 41 классов МКТУ и исключил из перечня часть товаров 09, часть услуг 35, 38, 42 классов МКТУ;
- в перечне противопоставленного знака по свидетельству № 948158, в том числе в 09 и 42 классах МКТУ, не имеется позиций, относящихся к компьютерному программному обеспечению, базам данным, компьютерным системам и прочим однородным позициям;
- корректировка перечня товаров и услуг позволяет исключить вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству № 948158, так как этот знак охраняется для неоднородных товаров и услуг. Таким образом, присутствует разница в деятельности, в специфической направленности, требующей от потребителей определенных знаний, а также различный круг потребителей товаров (услуг);
- между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по свидетельству № 948158 нет сходства до степени смешения;
- заявленное обозначение «Yandex MetaData Hub» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию, поэтому элемент «MetaData» не может рассматриваться в отдельности при установлении наличия или отсутствия сходства до степени смешения. Словесный элемент «MetaData» в заявленном обозначении является слабым описательным элементом. Словесный элемент «Yandex» в заявленном обозначении является сильным индивидуализирующим элементом;
- сравниваемые обозначения не обладают сходством по графическому, смысловому и звуковому критериям;
- заявитель и правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 948158 не являются конкурентами, так как ведут свою деятельность в разных сферах;
- экспертиза уже признавала часть товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ неоднородной другой части товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, поскольку правообладатель товарного знака по свидетельству № 948158 сокращал заявленный перечень и им были удалены из перечня спорные позиции;

- вероятность смешения обозначений отсутствует, поскольку можно однозначно идентифицировать заявителя как производителя товаров и услуг под заявленным обозначением;
- словесный элемент «Yandex MetaData Hub» заявленного обозначения посредством сильного элемента «Yandex» указывает на заявителя;
- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 948158 его не использует, в то же время заявитель активно использует заявленное обозначение;
- элемент «Yandex» в заявленном обозначении является сильным элементом, поскольку этот элемент зарегистрирован как отдельные широко известные товарные знаки заявителя, зарегистрирован как общеизвестный товарный знак заявителя (№ 165), а также является узнаваемым среди потребителей и потому ассоциируются у них именно с заявителем. Вторичный элемент «MetaData Hub» является описательным, потому представляет собой слабый элемент (перечень приведен);
- сведения об иных товарных знаках заявителя приведены. Наименование товарных знаков заявителя строится по принципу «Yandex + слово, идентифицирующее сервис» и свидетельствует об их принадлежности компании-правообладателю;
- восприятие и запоминание потребителями товарных знаков заявителя осуществляется за счет словесного элемента, а точнее его первой части «Yandex», а также за счет особенностей его построения;
- второе слово в конструкции «Yandex + слово, идентифицирующее сервис» чаще всего обладает низкой различительной способностью для продаваемых товаров и оказываемых услуг. Например, «Yandex Maps», «Yandex Market», «Yandex Eats», «Yandex Query»;
- заявитель активно использует товарные знаки в течение длительного времени для индивидуализации своих сервисов и продуктов. Так, потребителю давно знаком элемент «Yandex» в составе названия сервисов и продуктов заявителя;
- поисковая система «Яндекс» (Yandex) - четвёртая среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 г.). По состоянию на март 2019 г., согласно рейтингу «Alexa.com», сайт yandex.ru по популярности занимает 20-е место в мире и 1-е место в России. В

России его поисковая доля составляет 65,20 % (Яндекс.Радар, статистика за 2024 год);

- совокупное количество посетителей сервисов Яндекса составляет более 290 миллионов человек в месяц, что указывает на известность потребителю как непосредственно компании «Яндекс», так и узнаваемых элементов его фирменного стиля;

- фактически заявленное обозначение является продолжением / вариацией общеизвестного товарного знака заявителя и продолжением обширно развивающейся линейки товарных знаков заявителя;

- несмотря на описательность слова «MetaData» словесный элемент заявленного обозначения «Yandex MetaData Hub» в целом обладает различительной способностью;

- словесный элемент «Yandex» и графический элемент заявленного обозначения являются сильными индивидуализирующими элементами;

- смысловое значение противопоставленного знака сводится исключительно к понятию термина «МЕТАДАТА» или «МЕТАДАННЫЕ». Смысловое значение заявленного обозначения сводится к понятию «сервис Яндекса», на что указывает сильный доминирующий элемент «Yandex» (название компании заявителя). Как видно, с точки зрения семантики обозначения совершенно различны;

- довод заявителя о том, что словесный элемент «Yandex» заявленного обозначения прямым образом указывает на лицо, оказывающее услуги - ООО «Яндекс» подтверждается результатами социологического исследования;

- по мнению подавляющего большинства опрошенных (87 % респондентов) элемент «Яндекс / Yandex» в названии сервиса говорит о том, что данный сервис принадлежит компании «Яндекс». Большинство респондентов (от 68 % до 80 %) не могли бы перепутать сервисы с элементом «Яндекс/Yandex» в названии и сервисы с аналогичным названием без такого элемента. Результаты исследования показали, что большинство участников исследования (77 % респондентов), заявили, что подобные названия воспринимается комплексно, целостно;

- заявитель согласился с признанием «METADATA» неохраняемым элементом заявленного обозначения для части товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, относящихся к программному обеспечению и базам данных (перечень приведен);
- в отношении другой части товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров 16, 18, 21, 25 и услуг 45 классов МКТУ заявленное обозначение и его словесный элемент «MetaData» соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- обозначение, даже если оно состоит только из элементов, которые сами по себе не обладают различительной способностью, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации;
- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание, в котором слово «Yandex» - это родовое понятие, а «MetaData Hub» будучи зависимым элементом является его характеристикой;
- заявитель внес в товарный знак новый смысл, а именно, «сервис компании Яндекс»;
- словесный элемент заявленного обозначения «Yandex MetaData Hub» прямо не указывает на вид, свойство и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем, требуются дополнительные рассуждения, домысливания;
- в отношении всех товаров 16, 18, 21, 25 и услуг 45 классов МКТУ, а также части товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ описательный характер словесного элемента «MetaData» и в целом словесного элемента «Yandex MetaData Hub» не прослеживается ввиду их фантазийного характера;
- заявителем приведены сведения в отношении заявок по свидетельствам № 893705 «Yandex Translate», № 896251 «Yandex Music», № 894353 «Яндекс Банк», № 894388 «Яндекс Инвестиции», № 893704 «Яндекс Переводчик», № 894345 29 «Яндекс Лекарства», № 896250 «Яндекс Музыка» и т.д., по которым спорный элемент оценивался в качестве описательного и фантазийного;
- на фантазийный характер заявленного обозначения также указывает неправдоподобность ассоциаций, возникающих в связке семантики заявленного обозначения и перечня товаров и услуг в отношении которого испрашивается правовая охрана;

- в отношении товаров и услуг скорректированного перечня заявленное обозначение и его словесные элементы «Yandex MetaData Hub» и отдельно «MetaData» не носят ложного характера, не способны вводить потребителя в заблуждение относительно назначения, свойств товаров и услуг;
- словесный элемент заявленного обозначения «Yandex MetaData Hub» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию, поэтому элемент «MetaData» не может рассматриваться в отдельности при рассмотрении вопроса о ложности;
- словесный элемент заявленного обозначения «Yandex MetaData Hub» необоснованно разделен экспертизой на три словесные конструкции;
- словесный элемент заявленного обозначения «Yandex MetaData Hub» является таким словесным элементом, в котором к главному слову, представляющему собой родовое понятие («Yandex»), добавляются другие зависимые характеризующие слова («MetaData Hub»), что приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный смысл (имеются признаки синлекса);
- правообладатель товарного знака по свидетельству № 948158 сократил заявленный перечень по заявке № 2021782236, исключив из него все позиции, связанные с программами для компьютеров и базами данных. Заявитель считает необходимым соблюдение принципа защиты законных ожиданий;
- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно того, что словесный элемент «HUB» в заявленном обозначении в силу своего семантического значения может указывать на свойство и назначение некоторых товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, относящихся к концентраторам, сетевым устройствам, компьютерам, и может являться неохраняемым (список приведен). В отношении другой части товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров 16, 18, 21, 25 и услуг 45 классов МКТУ заявленное обозначение соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель отмечает, что поименованные в перечне позиции соответствуют тем, в отношении которых заявитель согласился с неохраняемостью словесного элемента «MetaData».

С учетом изложенного заявителем изложена просьба о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2024717259 в отношении ограниченного

перечня товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ с дискламацией словесных элементов «MetaData», «Hub» только для части товаров и услуг, представленных в возражении и дополнении к нему.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- скорректированный перечень товаров и услуг по заявке № 2024717259 - (1);
- распечатки с Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Yandex» - (2);
- скриншоты официального сайта правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 948158 - (3);
- скриншоты официального сайта сервиса заявителя «Yandex MetaData Hub» - (4);
- отчет ВЦИОМ от 22.10.2024 г. «Восприятие сервисов с элементами «Яндекс» / «Yandex» в названии в части принадлежности той или иной компании, а также в части возможности перепутать такие сервисы с другими сервисами» - (5);
- документы в рамках делопроизводства по заявке № 2021782236 - (6).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 16.04.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.02.2024) заявки № 2024717259 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 неохраемые 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
- 2) 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;
- 3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Yandex MetaData Hub

Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из изобразительных элементов и словесных элементов «Yandex», «MetaData», «Hub», выполненных оригинальным шрифтом латинского алфавита на одной строке. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, а также заявленных товаров 16, 18, 21, 25, услуг 45 классов МКТУ в цветовом сочетании: «голубой, белый, черный».

В отношении несоответствия элементов «MetaData», «Hub» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесные элементы «MetaData», «Hub» имеют следующие значения согласно общедоступным источникам:

- «MetaData» - метаданные. «Метада́нные» - это данные, которые описывают свойства ресурсов, используемых в информационных технологиях. К числу таких ресурсов относятся, в частности, структуры данных и базы данных, программные продукты, веб-сайты и веб-серверы, электронные библиотеки, каталоги и классификаторы содержащихся в них информационных объектов и сами эти объекты, онтологии предметных областей и др.;

- «Hub» - концентратор, хаб, сетевой концентратор - класс устройств для объединения компьютеров в сетях Ethernet с применением кабельной инфраструктуры типа «витая пара». Сетевые концентраторы также могли иметь разъёмы для подключения к существующим сегментам сети на базе толстого или тонкого коаксиального кабеля.

См. Интернет-словари: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_концентратор, <https://bigenc.ru/c/metadannye-0b2c68?ysclid=miiq9ss7ov292507330>, а также см. Ваулина Е.Ю., Рычков В.Н. Термины современной информатики: программирование, вычислительная техника, Интернет. Англо-русский, русско-английский словарь. – М.: Издательство «ЭКМО», 2004 г., 640 стр. (Библиотека словарей), стр. №№ 189, 150, 421.

Следовательно, словесные элементы «Hub», «MetaData» представляют собой обозначения, которые описывают устройства и ресурсы, для объединения компьютеров, а также свойства ресурсов, используемых в информационных и компьютерных технологиях, и будут однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего значения с указанными понятиями.

Таким образом, словесные элементы «Hub», «MetaData» заявленного обозначения являются неохранными элементами в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризуют их, указывая ввиду своего смыслового значения, на свойства и назначение:

- товаров 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; маршрутизаторы компьютерной сети; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; наборы данных, записанные или загружаемые; платформы программные компьютерные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения компьютерные загружаемые для чеканки невзаимозаменяемых токенов [NFT]; программное обеспечение прикладное загружаемое для виртуальных сред; программы для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные*

или загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; обеспечение программное для обмена сообщениями; обеспечение программное для обмена фатами; устройства для передачи и обмена данными; загружаемое программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и сообщениями электронной почты»;

- услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»;

- услуг 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; обмен электронными данными, хранящимися в базах, доступных через телекоммуникационные сети»;

- услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; аренда веб-серверов; аренда компьютерного программного обеспечения; блокчейн как услуга [baas]; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание компьютерного программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через вебсайты; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения для чеканки невзаимозаменяемых токенов [nfts]; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; программирование компьютерное смарт-контрактов на блокчейне; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; 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; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; размещение и предоставление

электронных платформ для обмена и передачи данных; проектирование и разработка компьютерного программного обеспечения для виртуального онлайн сообщества для зарегистрированных пользователей для обмена аудиофайлами».

В возражении заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесных элементов «MetaData», «Hub» заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Вместе с тем, товары 09 класса МКТУ «бирки для товаров электронные; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптоактивов; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; публикации электронные загружаемые; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные программируемые пользователем, ненастроенные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы цифровые музыкальные загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; файлы цифровых изображений загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов», услуги 35 класса МКТУ «веб-индексация в коммерческих или рекламных целях; онлайн-сервисы по розничной торговле загружаемой виртуальной одеждой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение», услуги 38 класса МКТУ «передача цифровых файлов; предоставление доступа к сетям блокчейн; услуги по передаче потока данных; электронный обмен сообщениями; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение», услуги 42 класса МКТУ «аренда компьютеров; аренда программируемых пользователем человекоподобных роботов, не настроенных; аренда объема памяти на серверах для обмена цифровым контентом в Интернете; хостинг онлайн веб-услуг для третьих лиц, для обмена онлайн-контентом; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через

мобильное или онлайн приложение», услуги 45 класса МКТУ «аренда доменных имен в сети Интернет; модерация контента для интернет-чатов; услуги социальных сетей онлайн; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» могут быть связаны с метаданными, концентраторами (как классом устройств для объединения компьютеров в сетях), функционируют посредством этих информационно-компьютерных ресурсов, что напрямую связано с их свойствами и назначением.

В связи с чем, словесные элементы «MetaData», «Hub» заявленного обозначения являются неохраняемыми для вышеуказанных товаров и услуг в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют их, указывают на их назначение и свойства, при этом широко применяются в области компьютерных и информационных технологий.

Материалы (2) представляют собой общие сведения о деятельности заявителя и его положении на рынке, его аудитории и сервисах и не содержат фактических данных об использовании заявленного обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака.

Из скриншотов официального сайта сервиса заявителя «Yandex MetaData Hub» (4) не представляется возможным оценить дату начала использования обозначения «Yandex MetaData Hub». Кроме того, данное обозначение на сайте заявителя используется в ином виде, отличном от заявленного обозначения.

Исходя из существа используемого названия «Yandex MetaData Hub» в названии сервиса «Yandex» (4) речь идет об управлении, хранении метаданных, а также о предоставлении клиентам возможности управления подключениями к базам данных, хранения схем обмена данными, автоматического создания и управления параметрами подключений к базам данных и т.п. Таким образом, элементы «MetaData», «Hub» в названии сервиса «Yandex» по своей сути употребляются с учетом их технических значений, что дополнительно свидетельствует об их описательном характере в отношении вышеуказанных товаров 09, услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Отчет по результатам исследования ВЦИОМ (5) касается вопроса «Восприятие сервисов с элементом «Яндекс / Yandex» в названии в части принадлежности той или иной компании, а также в части возможности перепутать такие сервисы с другими сервисами». Опрос (5) выполнен в сентябре-октябре 2024 г. и не содержит ретроспективных данных. Из отчета следует, что большинство респондентов (98 %) знакомо с компанией «Яндекс». По мнению 87 % респондентов элементы «Яндекс / Yandex» в названии сервиса говорят о том, что данный сервис принадлежит компании «Яндекс». В диаграмме «наличие / отсутствие возможности перепутать сервис с элементами «Яндекс» / «Yandex» в названии и сервис с аналогичным названием без таких элементов» заявленное обозначение не исследовалось. В качестве услуг, оказываемых компанией «Яндекс», респонденты чаще всего называли: «такси» – 44 %; «ЯндексЕда» / доставку еды, продуктов / «ЯндексЛавка» – 31 %; «браузер/поисковик» – 27 %. Заявленное обозначение в социологическом исследовании ВЦИОМ (5) не оценивалось.

Фактических документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности словесных элементов «MetaData», «Hub» заявленного обозначения, в материалы дела не представлено.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку словесные элементы «MetaData», «Hub» расположены отдельно от элемента «Yandex» и не образуют с ним устойчивого словосочетания.

Однако, 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 класса МКТУ «фильмы мультипликационные», всех товаров 16, 18, 21, 25 классов МКТУ, другой части услуг

45 класса МКТУ, связанных с юридическими услугами, персональными и социальными услугами, словесные элементы «MetaData», «Hub» заявленного обозначения не носят описательного характера и не способны прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров и услуг, являются фантазийными, что не позволяет применить пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «MetaData» какого-либо ложного представления в отношении свойств и назначения товаров 09 класса МКТУ «фильмы мультипликационные» не несет, в связи с чем, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению

МЕТАДАТА

противопоставлен следующий товарный знак «**METADATA**» по свидетельству № 948158 с приоритетом от 10.12.2021 г. Правообладатель: ООО "Датум Групп", г. Ростов-на-Дону. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству № 948158 показал фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «МЕТАДАТА METADATA» / «MetaData». Визуально заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют графические различия, обусловленные использованием разного шрифта, дополнительных изобразительных и словесных элементов в заявленном обозначении. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак

по свидетельству № 948158 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявитель удалил из перечня часть заявленных товаров и услуг, которые являются однородными по отношению к товарам 09 и услугам 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака. При этом заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, перечисленных в возражении.

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«бирки для товаров электронные; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптоактивов; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; маршрутизаторы компьютерной сети; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; наборы данных, записанные или загружаемые; платформы программные компьютерные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения компьютерные загружаемые для чеканки невзаимозаменяемых токенов [NFT]; программное обеспечение прикладное загружаемое для виртуальных сред; программы для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; публикации электронные загружаемые; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные программируемые пользователем, ненастроенные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы цифровые музыкальные загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; файлы цифровых изображений загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; фильмы мультипликационные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; обеспечение программное для обмена сообщениями; обеспечение программное для обмена файлами; устройства для передачи и обмена данными; загружаемое программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и*

сообщениями электронной почты» относятся к программному обеспечению, носителям информации, роботизированным и электронным устройствам. Товары 09 класса МКТУ «блоки магнитной ленты для компьютеров; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; калькуляторы; калькуляторы карманные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; кошельки электронные загружаемые; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; мониторы [компьютерное оборудование]; ноты электронные, загружаемые; подпись цифровая; принтеры компьютерные; схемы интегральные; схемы печатные; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]» связаны с компьютерами и компьютерным оборудованием, носителями информации. В связи с чем, вышеуказанные сравниваемые товары 09 класса МКТУ имеют одинаковое назначение и круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка компьютерных и информационных технологий, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «веб-индексация в коммерческих или рекламных целях» относится к рекламе и коммерческим операциям и является сопутствующей по отношению к услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги рекламные «оплата за клик»» противопоставленного знака по свидетельству № 948158, поскольку они имеют общее назначение (с целью

рекламы), общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; услуги по оптимизации трафика вебсайта; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»* и услуги 35 класса МКТУ *«предоставление деловой информации; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью»* противопоставленного знака по свидетельству № 948158 представляют собой информационные услуги на базе компьютерных технологий, при этом они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ *«услуги по обработке данных [офисные функции]»* и услуги 35 класса МКТУ *«запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; регистрация данных и письменных сообщений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования»* противопоставленного знака по свидетельству № 948158 представляют собой офисные и конторские услуги, при этом они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для организации работы в офисе), общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«онлайн-сервисы по розничной торговле загружаемой виртуальной одеждой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»* и услуги 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех*

медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; телемаркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного знака по свидетельству № 948158 представляют собой услуги в области торговли, продажи и сбыта, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (с целью реализации), общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ «передача цифровых файлов; предоставление доступа к сетям блокчейн; услуги по передаче потока данных; электронный обмен сообщениями; обмен электронными данными, хранящимися в базах, доступных через телекоммуникационные сети; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» и услуги 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные» противопоставленного знака по свидетельству № 948158 имеют общий круг потребителей и назначение (для связи, передачи данных, телекоммуникации), являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; аренда веб-серверов; аренда компьютерного программного обеспечения; аренда компьютеров; аренда программируемых пользователем человекоподобных роботов, не настроенных; блокчейн как услуга [baas]; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инженерия нейроморфная; установка программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга

[SaaS]; обслуживание компьютерного программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения для чеканки невзаимозаменяемых токенов [nfts]; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; программирование компьютерное смарт-контрактов на блокчейне; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; 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; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; размещение и предоставление электронных платформ для обмена и передачи данных; аренда объема памяти на серверах для обмена цифровым контентом в Интернете; хостинг онлайн веб-услуг для третьих лиц, для обмена онлайн-контентом; проектирование и разработка компьютерного программного обеспечения для виртуального онлайн сообщества для зарегистрированных пользователей для обмена аудиофайлами; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение» и услуги 42 класса МКТУ «консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам интернет-безопасности; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; сервер хостинг» противопоставленного знака по свидетельству № 948158 связаны с компьютерными и информационными технологиями, программированием, имеют общий круг потребителей и назначение, являются взаимодополняемыми, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 948158 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом фонетического и семантического тождества словесных элементов «МЕТАДАТА METADATA» / «MetaData», входящих в состав сравниваемых обозначений, риск их смешения в гражданском обороте увеличивается и перечень товаров и услуг, оцениваемых как однородные, рассматривается более широко. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного товарного знака по свидетельству № 948158 и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг.

Услуга 38 класса МКТУ *«обеспечение доступа к базам данных»* отсутствует в ограниченном перечне товаров и услуг, что не позволяет ее анализ.

Документы (3) в отношении деятельности правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 948158 к каким-либо иным выводам коллегии не приводят. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг. Кроме того, при оценке соответствия / несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях

заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 948158, которые, как было установлено выше, являются однородными.

Довод заявителя о том, что на стадии экспертизы противопоставленного товарного знака по свидетельству № 948158 из перечня товаров и услуг были исключены позиции товаров / услуг, связанные с программным обеспечением и обслуживанием баз данных, компьютерных систем, признан неубедительным. Вышеприведенный анализ перечня товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ показал наличие однородных позиций по критериям однородности, предусмотренным пунктом 45 Правил.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Резюмируя изложенное выше, коллегия приходит к выводу о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 16, 18, 21, 25 классов МКТУ, услуг 45 класса МКТУ, связанных с юридическими услугами, персональными и социальными услугами, с включением словесных элементов «MetaData», «Hub» в качестве охраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2025, изменить решение Роспатента от 16.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024717259.