

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 30.07.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Емельяновым Михаилом Сергеевичем, город Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024709678, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**YouUP**» по заявке №2024709678 с приоритетом от 02.02.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024709678 в отношении всех услуг 35, 38, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы была указана следующая серия знаков « YouTube Theater», « YouTube», « You Tube», « You Tube», «**YouTube**», «YOUTUBE», «YOUTUBE», « You Tube», по свидетельствам №№936231 [1] (приоритет от 28.06.2021), 666103 [2] (приоритет

28.08.2017), 406190 [3] (приоритет 02.03.2009), 338337 [4] (приоритет 30.01.2006), 338954 [5] (приоритет 30.01.2006), по международной регистрации №1402341[6] (приоритет 29.11.2017), по международной регистрации №995316 [7] (приоритет 29.10.2008), по международной регистрации №991364 [8] (приоритет 16.10.2008), зарегистрированная на имя Гугл ЭлЭлСи (Google LLC), Калифорния, Соединенные Штаты Америки, для однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 21.04.2025. Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствует сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- при поиске заявленного обозначения в ссылках поисковой выдачи нет ни одного упоминания словесного элемента «YouTube» противопоставленных товарных знаков;
- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, ассоциируется с деятельностью заявителя в связи с длительным использованием;
- заявителю принадлежит официальный сайт - <https://youupvideo.ru/>;
- заявителем приводятся примеры регистраций аналогичных обозначений.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024709678 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.02.2024) заявки №2024709678 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**YouUP**», состоящее из словесных элементов «YouUP», выполненных буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024709678 испрашивается в черном и красном цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленная серия товарных знаков включает знаки: « YouTube Theater» [1], « YouTube» [2], « Tube» [3], « Tube» [4], «YouTube» [5], «YOUTUBE» [6], «YOUTUBE» [7], « Tube» [8]. Серия объединена словесным элементом «YouTube», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «You» занимает начальную позицию, с которой начинается прочтение и восприятие обозначения, что определяет его как доминирующий. За счет визуального выделения элемента «UP» красным цветом, два словесных элемента знака воспринимаются не как единое целое, а как два отдельных самостоятельных элемента.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «You» (в переводе с англ. яз. – ты, вы, см. <https://translate.academic.ru/you/en/ru/>).

Элементы «-up» и «-tube» хотя и не идентичны, обладают значительным фонетическим сходством, за счет окончания на парные согласные звуки [p]/[b].

Использование красного цвета для элемента «Up» является усиливающим фактором, который доводит общее сходство до уровня высокой вероятности смешения. Даже если элемент «YouTube» используется в черно-белом варианте, у потребителя уже сформирована устойчивая связь между «YouTube» и его цветным воплощением с красным элементом «Tube».

Красный цвет в элементе «Tube» - узнаваемый визуальный идентификатор компании Google LLC, в цветных товарных знаках элемент «You» выполняется в нейтральном цвете (черном, сером), а «Tube» - в красном. Используя тождественную цветовую схему, заявитель напрямую «заимствует» этот ассоциативный код.

Использование тождественного цветового решения и идентичный прием (цветовое выделение второй части слова) формирует у потребителя устойчивую ассоциацию с серией знаков «YouTube» компании Google LLC.

Наличие серии товарных знаков, принадлежащих одному лицу, может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений, что таким образом, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Выполнение сравниваемых товарных знаков буквами латинского алфавита свидетельствует об их общем зрительном впечатлении, что обуславливает их сходство по графическому критерию сходству словесных обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«видеопродажи; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг, в том числе видеомаркетинг; маркетинг в социальных сетях (smt); маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление*

коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги продвижения видео в сети интернет; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги по поисковой оптимизации (seo)» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3, 6-8] однородны, так как относятся к одним родовым группам «услуги в области рекламы; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги в сфере бизнеса».

Услуги 38 класса МКТУ «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; услуги информационных агентств; услуги по передаче потока

данных; телекоммуникационные услуги, а именно передача электронных медиа, мультимедийного контента, видео, фильмов, картинок, изображений, текста, фотографий, пользовательского контента, аудиоконтента и информации посредством сети Интернет и других коммуникационных сетей; трансляция, вебкастинг, стриминг и передача аудио-, видео-, платного телевизионного контента и контента видео по требованию посредством сети Интернет и электронных коммуникационных сетей; телевизионное вещание на мобильные устройства, а именно мобильные телефоны, планшеты и персональные компьютеры; телекоммуникационные услуги, а именно предоставление уведомлений электронной почты и пуш-уведомлений посредством сети Интернет; предоставление форумов сообществ и чатов с предоставлением пользователю возможностей постинга, поиска, просмотра, совместного использования, критики, оценки и комментирования видео- и другого мультимедийного контента посредством сети Интернет и других коммуникационных сетей» заявленного обозначения и услуги 38 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5, 8] однородны, так как относятся к одним родовым группам «услуги служб связи и услуги по предоставлению информации».

Услуги 41 класса МКТУ «аренда аудиооборудования; аренда видеокамер; аренда видеомэгнитофонов; аренда декораций для шоу-программ; аренда звукозаписей; аренда кинематографического оборудования; аренда осветительной аппаратуры для театров или телестудий; аренда реквизита для киносъемок; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дублирование; исследования в области образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка

профессиональная; планирование радио- и телепрограмм; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрирование; субтитрование; сурдоперевод; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги киностудий; услуги образовательные; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги развлекательные; услуги развлекательные, предоставляемые в виртуальной среде; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; фотографирование; фоторепортажи» заявленного обозначения и услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-6, 8] однородны, так как относятся к одним родовым группам «услуги в области воспитания и образования; услуги по организации деловых мероприятий; организация досуга и обеспечение условий для досуга и развлечений; услуги по аренде, прокату и предоставлению различной продукции и оборудования; услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей; услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных]».

Соотношение испрашиваемых и противопоставленных услуг как вид-род свидетельствует о высокой степени их однородности ввиду совпадения

назначения, условий оказания, круга потребителей, наличия признака взаимодополняемости услуг.

В возражении заявителем однородность услуг не оспаривается.

Учитывая широкую известность серии товарных знаков «YouTube» в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, связанных с видеохостингом, и идентичный характер услуг, испрашиваемых заявителем, использование сходного до степени смешения обозначения «YouUp» в той же сфере создает высокий риск смешения у потребителей.

Приведенные в качестве примеров ранее зарегистрированные Роспатентом другие товарные знаки не могут служить основанием для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№936231, 666103, 406190, 338337, 338954, по международным регистрациям №№1402341, 995316, 991364 в отношении однородных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2025.