


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.09.2018 возражение, поданное ООО «Моби-Софт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744581, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2016744581 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 25, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 16.05.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 28, 42 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ «реклама; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий;

бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация

информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации Интернет-сайта; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам отдыха; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; программирование спортивных состязаний; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат

видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; сады зоологические; служба новостей; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 09, 25 классов МКТУ и остальной части услуг 35, 41 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц:

**kodi**


1. с товарным знаком «professional» (свидетельство №435280 с приоритетом от 24.12.2009), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Григорович С.А., 03061, г. Киев, ул. Шепелева, 4, кв. 1, Украина;

2. с товарным знаком «**CADDY**» (свидетельство №340777 с приоритетом от 31.03.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании ЭРИКО Интернэшнл Корпорэйшн, 30575 Бейнбридж Роуд, номер 300, Солон, Огайо 44139, США;

3. со знаком «**CADDY**» (международная регистрация №1283729 с приоритетом от 12.11.2015), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg (DE);

4. со знаком «**CODY CONSALTING**» (международная регистрация №1211643 с приоритетом от 03.04.2014), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Cody Consulting Group, Inc. 1412 Provincetown Circle Lutz FL 33549 (US);



5. со знаком «» (международная регистрация №526796 с приоритетом от 28.07.1988), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo (JP).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в рамках настоящего возражения заявитель оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление

коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечения]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы»;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №435280 работают в разных областях деятельности (заявитель осуществляет деятельность образовательных учреждений (школа программирования), деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака связана с услугами в области косметики, маникюра/педикюра, парфюмерии), поэтому

потребители не будут ассоциировать заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №435280 с одним производителем;

- при поисковых запросах в сети Интернет по словам «CODDY» и «KODI PROFESSIONAL» выпадают только ссылки на заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака соответственно, при этом путаницы между этими лицами не возникает;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельству №340777 и международной регистрации №526796 зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой провода, розетки, кабели, провода и фурнитуру к ним, а также компакт диски, которые не являются однородными товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения, относящимся к компьютерам, программам, играм, загружаемым через Интернет;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1211643 зарегистрирован для узкого перечня услуг 35 класса МКТУ, связанных с бизнес-управлением и консультациями предприятий в области медицины и здравоохранения;

- заявленное обозначение производит иное общее зрительное впечатление, чем противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №435280, №340777 и международным регистрациям №1211643, №526796, отличаются семантически и фонетически.

С учетом приведенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации товарного знака по заявке №2016744581 в отношении следующее товаров и услуг:

09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; загружаемое программное обеспечение для игр; компьютерные игры, загружаемые через Интернет; компьютерные программы»;

35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; поиск поручителей;

помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов: развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечения]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов



[обучение]; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- Информация с сайта заявителя [www.coddyschool.com](http://www.coddyschool.com);
- Информация с сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №435280 <https://kodi-prof.ru>;
- Распечатка поискового запроса «Облако» в <https://yandex.ru>;
- Поисковый запрос по слову «CODDY» в Google, Yandex;
- Поисковый запрос по словосочетанию «kodi professional » в Google. Yandex.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2018, заявитель ходатайствовал об ограничении перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых подано возражение, а именно просил ограничить их формулировкой «за исключением услуг, связанных с медициной и здравоохранением».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.11.2016) поступления заявки №2016744581 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

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.

Как следует из 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.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).





Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «  » по заявке №2016744581 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.11.2016 является комбинированным.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744581 экспертизой указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 25, 35, 41 классов МКТУ с

товарными знаками  «professional» (свидетельство №435280 с приоритетом от 24.12.2009), «CADDY» (свидетельство №340777 с приоритетом от 31.03.2006), «CADDY» (международная регистрация №1283729 с приоритетом от 12.11.2015), «CODY CONSALTING» (международная регистрация №1211643 с приоритетом от 03.04.2014), «  » (международная регистрация №526796 с приоритетом от 28.07.1988), права на которые принадлежат иным лицам.


Следует указать, что с правомерностью противопоставления знака «CADDY» по международной регистрации №1283729 в отношении товаров 25 класса МКТУ заявитель не спорит.

Что касается противопоставленных товарных знаков  «professional» [1] (свидетельство №435280), «CADDY» [2] (свидетельство №340777 с приоритетом от 31.03.2006), «CODY CONSALTING» [3] (международная регистрация №1211643), «  » [4] (международная регистрация №526796), то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак  «professional» [1] по свидетельству №435280 зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение

заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные», т.е. в отношении услуг, относящихся к воспитательно-образовательной сфере деятельности, а также к услугам в области развлечений («организация конкурсов красоты»).



В свою очередь регистрация заявленного обозначения «  » испрашивается для услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечения]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты; шоу-программы»,

которые относятся к такому роду услуг как образовательно-воспитательная деятельность, а также услуги в области развлечений.

Учитывая, что сопоставляемые услуги 41 класса заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в части являются идентичными, а также совпадают по родовому признаку, коллегия пришла к выводу об их однородности.


При этом следует указать, что довод заявителя о том, что сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] не пересекаются, в данном случае не может быть принят во внимание, поскольку при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сравниваются те товары и услуги, которые приведены в их перечнях, а не анализируется фактическое использование сопоставляемых обозначений.



Вместе с тем сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» [1] на предмет их сходства показал следующее.



Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. Словесный элемент «CODDY», который не является лексической единицей какого-либо языка, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположен на фоне круга голубого цвета. В левой нижней части круга расположен примыкающий к нему полукруг голубого цвета, ниже находится маленький круг, который также окрашен в голубой цвет.

Что касается противопоставленного товарного знака «» [1], то он является словесным, состоит из двух словесных элементов «KODI» и «professional»,

где «KODI» (произносится как «КОДИ») фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, а «professional» переводится с английского языка как «профессионал, профессиональный» (см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru)).



Сравниваемые обозначения «» и «» характеризуются наличием в их составе словесных элементов «CODDY» и «KODI», которые имеют тождественное звучание - «КОДИ». Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что противопоставленный знак [1] также содержит в своем составе словесный элемент «professional», который не исключен из правовой охраны товарного знака и придает обозначению отличное от противопоставленного товарного знака звучание – [ко-ди-про-фе-ши-нал] и [ко-ди]. Несовпадение заявленного обозначения с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений в звуковом отношении.


Кроме того, словесные элементы «CODDY» и «KODI» отличаются друг от друга буквенным составом и шрифтовым исполнением, при этом, поскольку сравниваемые словесные элементы относятся к коротким словам, влияние на их восприятие оказывает каждая входящая в их состав графема. Визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом усиливаются благодаря наличию в составе заявленного обозначения запоминающегося изобразительного элемента, а в противопоставленном товарном знаке [1] - дополнительного словесного элемента.

Что касается семантического критерия сходства, то этот критерий не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом, поскольку словесные элементы «CODDY» и «KODI» смыслового значения не имеют.

Таким образом, имеющиеся фонетические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обуславливает их разное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их

ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте, несмотря на установленную выше однородность услуг 41 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены.

Согласно экспертному заключению противопоставленные товарные знаки

«CADDY» [2] (свидетельство №340777) и «» [4] (международная регистрация №526796) указаны в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; загружаемое программное обеспечение для игр; компьютерные игры, загружаемые через Интернет; компьютерные программы», который в целом относится к такому роду товаров как компьютерное оборудование и программное обеспечение.

Вместе с тем, товарный знак [2] зарегистрирован в отношении таких товаров 09 класса как «электрическая аппаратура, кабели и кабельные каналы для электромонтажа; лотки для кабелей; стойки для кабелей, кабельные каналы для электрических кабелей, кабельные метки, фиксаторы, опоры, кабелепроводы и лотки, все приспособленное для использования с/или в качестве электропроводки; детали и фитинги для вышеназванных товаров; электрические распределительные коробки; соединительные коробки и узлы; штепсельные коробки; телекоммуникационные кабели и аппаратура для телекоммуникационных кабелей и кабелей связи; аппаратура и кабели для передачи данных и фитинги для них; электрическое оборудование для офисного использования; желоба каналов для электропроводки; электропроводка, розетки, электрические разъемы и штепсели для электрического монтажа; кабельные желоба и каналы для электрических кабелей и проводов; электрические розетки; установочные платы и кронштейны; распределительные коробки; платы и кронштейны распределительных коробок; фиксаторы, раскладки, зажимы, опоры и изолирующие втулки для электрических кабелей; предохранительные устройства для электрических проводов и кабелей; опоры и скобы для труб электропроводки; опоры и скобы для электрических кабелей; подвески, раскладки и опоры пучков электрических проводов и кабелей,




системы каналов и лотков для электрических кабелей и проводов; системы опор для электрических проводов и кабелей; ролики и зажимы электрических кабелей; подвески для гибких труб для электропроводки и кабелей, опоры для сменных электрических кабелей и гибких труб для электропроводки; зажимы, опоры и кронштейны для осветительной арматуры; опоры и раскладки для электрической проводки под полом; проволочная сетка опорного сигнала и кабельные опоры и раскладки, системы трапецеидальных труб для электропроводки; детали и фитинги для всех вышеперечисленных товаров», т.е. все вышеперечисленные товары представляют собой совокупность оборудования, используемого для целей производства, преобразования, передачи, распределения и использования электрической энергии.

В свою очередь противопоставленный знак [4] получил правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «appareils d'enregistrement et de reproduction, lecteurs de disques compacts, disques compacts, cartouches pour disques compacts, parties des produits précités et leurs accessoires (compris dans cette classe)» (устройства для записи и копирования, проигрывания компакт-дисков, компакт-диски, части вышеупомянутых товаров и их комплектующие принадлежности), которые представляют собой как устройства для записи и воспроизведения видео и аудиозаписей (например, видео и аудиоманитофоны), так и носители этих записей.

Сопоставительный анализ товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [4] показал, что они относятся к разному роду товаров, отличаются по назначению, местам реализации, цене, что обуславливает вывод об отсутствии их однородности.

Анализ заявленного обозначения «  » и противопоставленных товарных


знаков «**CADDY**» [2], «  » [4] на предмет их сходства показал наличие в их составе фонетически сходных словесных элементов «CODDY», «CADDY». Вместе с

тем, ввиду того, что сопоставляемые обозначения предназначены для маркировки неоднородных товаров 09 класса МКТУ, угроза их смешения в гражданском обороте отсутствует.

Что касается 35 класса МКТУ, то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась для таких услуг как «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]». Приведенные услуги связаны с управленческой и консультационной деятельностью в сфере бизнеса.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для приведенных услуг 35 класса МКТУ в экспертном заключении содержится ссылка на знак «**CODY CONSALTING**» [3] по международной регистрации №1211643.



Сопоставляемые обозначения «  » и «**CODY CONSALTING**» [3] включают в свой состав фантазийные словесные элементы «**CODDY**» и «**CODY**», которые имеют одинаковое звучание - «КОДИ», характеризуются наличием в их составе одинаковых графем «С», «О», «D», «Y» со сходным начертанием. При этом следует указать, что «**CODY**» является основным индивидуализирующим словесным элементом противопоставленного знака, поскольку слово «**CONSALTING**»

исключено из его правовой охраны в силу описательности (в переводе с английского языка означает «консалтинг; консультация», см. см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru)), представляя собой указание на вид оказываемых услуг. Наличие фонетического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов, а также их визуальное сходство предопределяет вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленному знаку «**CODY CONSALTING**» [3] предоставлена для услуг 35 класса МКТУ «business management and consulting services for healthcare providers and healthcare businesses» («бизнес-управление и консультации предприятий в области медицины и здравоохранения»).

Сопоставление услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака показало, что они относятся к одному роду - услуги области бизнес-управления и консалтинга.

Однако услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака [3] в области бизнес-управления и консалтинга ограничены узкой сферой применения - медициной и здравоохранением. В свою очередь, заявитель, для устранения угрозы смешения сопоставляемых заявленного обозначения и противопоставленного знака в гражданском обороте, ограничил сферу своих притязаний, исключив из заявленного перечня все услуги 35 класса МКТУ, связанные с медициной и здравоохранением.

Указанная корректировка заявленных услуг 35 класса МКТУ позволяет сделать вывод о том, что сходные заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] предназначены для использования в разных областях деятельности, а, значит, угроза их смешения в гражданском обороте отсутствуют.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35 (с учетом корректировки заявителя), 41 классов МКТУ в данном деле не имеется, что позволяет снять указанные противопоставления [1] – [4] и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2018, изменить решение Роспатента от 16.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744581.**