

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 26.11.2024, поданное ООО «Спортивные Лотереи», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023766437, при этом установлено следующее.

ОККИ-ДОККИ

Словесное обозначение «

» по заявке №2023766437,

поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 16, 28, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.07.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «автоматы торговые; автоматы по продаже билетов», товаров 28 класса МКТУ «автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; билеты лотерейные со стираемым слоем; лотерейные билеты электронные; скретч-карты для лотерей; карты для бинго; слот-машины [игровые автоматы]», услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; услуги казино [игры]». В отношении иных заявленных товаров и услуг 07, 28, 41 классов МКТУ, а

также всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 42 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- товарным знаком «ОкиДоки», зарегистрированным на имя Борисовой А.В., г. Барнаул (свидетельство № 599673 (1) с приоритетом от 14.07.2015), в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ;

- с товарным знаком «OKI-DOKI», зарегистрированным на ЗАО "Мобикон", Санкт-Петербург (свидетельство №304969 (2) с приоритетом от 29.12.2004, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- со знаком «OKI-DOKI» по международной регистрации №503464 с приоритетом от 21.06.2004 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2024), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «C&A AG», Швейцария, в отношении товаров 16 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленные товары 16 класса МКТУ «издания печатные; открытки поздравительные» не являются однородными услугам 41 класса МКТУ знака (1). Кроме того, заявленные услуги 41 класса МКТУ, с учетом их ограничения заявителем, также не являются однородными услугам 41 класса МКТУ товарного знака (1), поскольку относятся к различным видам деятельности. Так, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в

отношении услуг, относящихся к лотереям и азартным играм, видеосъемке, тогда как противопоставленные услуги относятся к обучению;

- заявитель исключил из заявленного перечня товары 09 класса МКТУ, связанные с программным обеспечением, которые были признаны однородными с услугами противопоставленного товарного знака (2). Товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в скорректированном заявителем перечне, не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ знака (2). Изложенное свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (2), поскольку отсутствует однородность товаров и услуг;

- на территории Российской Федерации правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ (без товаров 16 класса МКТУ), что свидетельствует о возможности снятия противопоставления в указанной части;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «носители записанные или загружаемые; чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; аппараты кассовые, устройства счетные; загружаемые виртуальные товары для использования онлайн и в онлайн виртуальных мирах; цифровые носители информации, а именно: виртуальные товары, цифровые предметы коллекционирования, цифровые токены, несгораемые токены и цифровое искусство, цифровые лотерейные билеты; загружаемые виртуальные товары, а именно неиграбельные токены для использования в онлайновых виртуальных мирах; цифровые токены, используемые с помощью технологии блокчейн для представления коллекционного товара, в том числе лотерейных билетов; цифровые токены, используемые с помощью технологии

блокчейн для представления товара, в том числе лотерейных билетов; цифровые токены, используемые с технологией блокчейн для хранения данных и ограничения доступа к контенту, в том числе в отношении лотерей и лотерейных билетов; не сменные токены, а именно загружаемые файлы изображений, содержащие произведения искусства и аватары, аутентифицированные не сменными токенами [NFT]; загружаемые цифровые носители, а именно загружаемые мультимедийные файлы, содержащие произведения искусства, относящиеся к произведениям искусства, изображениям и аватарам, аутентифицированным с помощью несъемных токенов [NFT]; загружаемые виртуальные товары в виде файлов изображений лотерейных билетов, лотерей для использования в виртуальных мирах онлайн; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие иллюстрации, текст, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к лотерейным билетам, лотереям, удостоверенные не съемными жетонами [NFT]», товаров 16 класса МКТУ «издания печатные; открытки поздравительные», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; организация лотерей; розыгрыш призового фонда лотереи; проведение лотереи; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; шоу-программы».

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1051663.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.09.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.07.2023) поступления заявки №2023766437 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смыслоное 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).

ОККИ-ДОККИ

Заявленное обозначение «

» является

словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «О» и «Д» - заглавные. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что заявленное обозначение не имеет лексических значений. Согласно возражению, решение Роспатента оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ товаров «носители записанные или загружаемые; чистые носители записи и

хранения цифровой или аналоговой информации; аппараты кассовые, устройства счетные; загружаемые виртуальные товары для использования онлайн и в онлайн виртуальных мирах; цифровые носители информации, а именно: виртуальные товары, цифровые предметы коллекционирования, цифровые токены, несгораемые токены и цифровое искусство, цифровые лотерейные билеты; загружаемые виртуальные товары, а именно неиграбельные токены для использования в онлайновых виртуальных мирах; цифровые токены, используемые с помощью технологии блокчейн для представления коллекционного товара, в том числе лотерейных билетов; цифровые токены, используемые с помощью технологии блокчейн для представления товара, в том числе лотерейных билетов; цифровые токены, используемые с технологией блокчейн для хранения данных и ограничения доступа к контенту, в том числе в отношении лотерей и лотерейных билетов; не сменные токены, а именно загружаемые файлы изображений, содержащие произведения искусства и аватары, аутентифицированные не сменными токенами [NFT]; загружаемые цифровые носители, а именно загружаемые мультимедийные файлы, содержащие произведения искусства, относящиеся к произведениям искусства, изображениям и аватарам, аутентифицированным с помощью несъемных токенов [NFT]; загружаемые виртуальные товары в виде файлов изображений лотерейных билетов, лотерей для использования в виртуальных мирах онлайн; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие иллюстрации, текст, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к лотерейным билетам, лотереям, удостоверенные не съемными жетонами [NFT]», товаров 16 класса МКТУ «издания печатные; открытки поздравительные», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; организация лотерей; розыгрыш призового фонда лотереи; проведение лотереи; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; шоу-программы».



Противопоставленный товарный знак «**ОкиДоки**» (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «ОкиДоки», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами, буквы «О» и «Д» - заглавные. Словесный элемент расположен на фоне изображения, в центральной части которого помещено стилизованное изображение кисти руки, большой и указательный пальцы которой сомкнуты, остальные пальцы подняты вверх. Изображение кисти руки размещено на фоне композиции, состоящей из двух кругов, расположенных один в другом, при этом больший круг имеет зигзагообразное обрамление. Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «ОкиДоки». Знак (1) зарегистрирован в белом, желтом, оранжевом, красном, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом исполнении в отношении, в том числе услуг 41 класса МКТУ.

OKI-DOKI

Противопоставленный товарный знак «**OKI-DOKI**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у элементов «OKI-DOKI». Знак (2) зарегистрирован в отношении, в том числе услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**OKI-DOKI**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 28 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание, что правовая охрана знаку (3) не была предоставлена на территории Российской

Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ, следовательно, данный знак, противопоставленный заявленному обозначению в отношении товаров 16 класса МКТУ, может быть снят с противопоставления.

Кроме того, правообладатель знака (1) предоставил письменное согласие [1], в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение

«**Окки-Докки**» и



противопоставленный знак «**ОккиДокки**» (1) не тождественны, при этом

противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (1), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне. Вместе с тем необходимо отметить, что соответствующее согласие [1] не распространяет свое действие на заявленные товары 16 класса МКТУ, для которых знак (1) также был противопоставлен заявленному обозначению. Следовательно, в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ коллегии надлежит провести анализ заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения со знаком (1).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

Словесные элементы «Окки-Докки», «ОкиДоки», «OKI-DOKI» заявленного обозначения и знаков (1-2) обладают высокой степенью фонетического сходства. Указанное обусловлено совпадением большинства букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, наличием совпадающих слогов и их расположением, тождественностью состава гласных, близостью состава согласных.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения и знаков (1-2) не позволяет провести их сравнение по смысловому критерию сходства, что снижает значение данного фактора восприятия.

Между заявленным обозначением и знаками (1-2) имеются отдельные визуальные отличия, заключающиеся в наличии в знаке (1) изобразительного элемента, его исполнении в цвете, кроме того, знак (2), в отличие от заявленного обозначения, исполнен буквами латинского алфавита. Вместе с тем имеются признаки, сближающие сравниваемые обозначения с точки зрения графики. Так, словесные элементы заявленного обозначения и знака (1) исполнены стандартным

шрифтом буквами русского алфавита, кроме того, словесные элементы заявленного обозначения и знака (2) также исполнены стандартным шрифтом, начертание части графем совпадает.

Обобщая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знаков (1-2) на основе имеющихся признаков их фонетического и графического сходства, а также при сниженном значении семантического фактора восприятия.

Сходство заявленного обозначения и знаков (1-2) в возражении не оспаривается.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «носители записанные или загружаемые; чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; загружаемые виртуальные товары для использования онлайн и в онлайн виртуальных мирах; цифровые носители информации, а именно: виртуальные товары, цифровые предметы коллекционирования, цифровые токены, несгораемые токены и цифровое искусство, цифровые лотерейные билеты; загружаемые виртуальные товары, а именно неиграбельные токены для использования в онлайновых виртуальных мирах; цифровые токены, используемые с помощью технологии блокчейн для представления коллекционного товара, в том числе лотерейных билетов; цифровые токены, используемые с помощью технологии блокчейн для представления товара, в том числе лотерейных билетов; цифровые токены, используемые с технологией блокчейн для хранения данных и ограничения доступа к контенту, в том числе в отношении лотерей и лотерейных билетов; не сменные токены, а именно загружаемые файлы изображений, содержащие произведения искусства и аватары, аутентифицированные не сменными токенами [NFT]; загружаемые цифровые носители, а именно загружаемые мультимедийные файлы, содержащие произведения искусства, относящиеся к произведениям искусства, изображениям и аватарам, аутентифицированным с помощью несъемных токенов [NFT]; загружаемые виртуальные товары в виде файлов изображений лотерейных билетов, лотерей для использования в виртуальных мирах онлайн; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие иллюстрации, текст, аудио- и

видеоматериалы, относящиеся к лотерейным билетам, лотереям, удостоверенные не съемными жетонами [NFT]» однородны услугам 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» знака (2). Указанное обусловлено следующим. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по сути испрашивается в отношении программ и их носителей, в свою очередь противопоставленный знак (2) зарегистрирован в отношении услуг, связанных с разработкой программного обеспечения, следовательно, противопоставленные услуги могут быть направлены на создание заявленных товаров. Кроме того, сравниваемые товары и услуги могут исходить от одного лица (компании, осуществляющие разработку программного обеспечения и, в том числе, виртуальных товаров, мультимедийных файлов и т.д.), иметь одну и ту же адресную группу потребителей (лица, заинтересованные в создании программного продукта и, в том числе, виртуальных товаров, мультимедийных файлов и т.д.).

Вместе с тем у коллегии отсутствуют основания для признания однородными иных заявленных товаров 09 класса МКТУ «аппараты кассовые, устройства счетные» по отношению к услугам 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» знака (2). Неоднородность товаров 09 класса МКТУ, таких как кассовые аппараты и счетные устройства, по отношению к услугам 42 класса МКТУ знака (2), связанным с разработкой и установкой программного обеспечения, обусловлена различными функциями, целями и рынками потребления этих товаров и услуг.

Заявленные товары 16 класса МКТУ «издания печатные; открытки поздравительные» однородны услугам 41 класса МКТУ «редактирование текстов, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» знака (1) по следующим причинам. По мнению коллегии, производство товаров 16 класса МКТУ и оказание услуг 41 класса МКТУ тесно связано между собой, поскольку они участвуют в одном процессе создания и распространения печатной продукции и текстового контента. Печатные издания и поздравительные

открытки содержат тексты и графический контент, который должен быть написан, отредактирован и подготовлен к публикации. Редактирование текстов и публикация текстовых материалов также связаны с созданием и подготовкой текста для печати или электронного распространения. Следовательно, данные товары и услуги могут исходить от одного лица, являться взаимодополняемыми, производиться / оказываться совместно.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным со знаком (1) в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными услугам 41 класса МКТУ знака (1). Кроме того, заявленное обозначение является сходным со знаком (2) в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ знака (2).

Обобщая вышеизложенную информацию, коллегия пришла к следующим выводам. Знак (3) был снят с противопоставления заявленному обозначению, поскольку ему не была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ. Вместе с тем заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения со знаками (1-2) в отношении указанных по тексту заключения товаров и услуг. Правовая охрана обозначению по заявке №2023766437 может быть предоставлена только для услуг 41 класса МКТУ, указанных в письме-согласии от правообладателя знака (1), а также в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «аппараты кассовые; устройства счетные», которые не были признаны однородными по отношению к услугам 42 класса МКТУ знака (2).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2024, изменить решение Роспатента от 28.07.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023766437.