

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Селендеевой Оксаной Николаевной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771553, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2020771553, поданной 14.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в светло-синем, бирюзово-голубом, ярко-фиолетовом, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020771553 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

kodi

- с товарным знаком professional по свидетельству №435280 с приоритетом от 24.12.2009 (срок действия регистрации продлен до 24.12.2029 – (1);

KODI STYLE

STUDIO

- со знаком по международной регистрации № 1422160 с приоритетом от 30.01.2018 – (2),

правовая охрана которым предоставлена на имя Григорович Светланы Анатольевны, г. Киев, Украина, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Роспатент 25.08.2022 поступило возражение и 06.12.2022 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными, ввиду нижеследующего:



- заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде окружности голубого цвета, в центре которой расположен словесный элемент «CODIK», выполненный оригинальным печатным стилем с эффектом тени, заглавными буквами английского алфавита, с приданием ему эффекта объемности за счет иного цветового исполнения нижней части букв. Одновременно заявитель отмечает, что на его имя ранее были зарегистрированы



товарные знаки: «» по свидетельству № 760301; «КОДДИ» по

свидетельству №844086; « **КОДИ КОЙНЫ** » по свидетельству №835714, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ;

kodi

- противопоставленный товарный знак **professional** (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное на двух строках, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании;

KODI STYLE

- противопоставленный товарный знак **STUDIO** (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. При этом «KODI STYLE» расположено на верхней, а «STUDIO» на нижней строке;

- сопоставимые обозначения отличаются визуально за счет различных графических элементов, словесных элементов, выполненных в разной стилистике, и их расположения, что, в свою очередь, придает им различное зрительное восприятие, которое также достигается за счет отличия в композиции входящих в них элементов и их цветовом исполнении;

- в заявленном обозначении сильным элементом является композиционное цветографическое решение, которое в данном обозначении выполняет основную функцию индивидуализации, что согласуется с выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 по делу № СИП-1176/2021;

- на основании вышеуказанного можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, и имеющиеся различия достаточны для формирования качественного иного уровня восприятия графической композиции и, следовательно, не могут быть признаны сходными по графическому критерию сходства;

- с точки зрения фонетики, заявитель отмечает, что можно согласиться с наличием сходных звуков между словесными элементами «CODIK» - «kodi professional» / «KODI STYLE STUDIO». Однако данное обстоятельство не является определяющим для фонетического сходства между этими элементами, в связи со следующим:

- заявленное обозначение «CODIK», с учетом правил чтения английского языка, имеет следующий звуковой состав «к-о-д-и-к», а словесный элемент «kodi» противопоставленных товарных знаков (1, 2) - «к-о-д-а-й». Таким образом, имеются существенные различия в последних двух звуках. При этом учитывая, что общее количество звуков в сравниваемых словесных элементах равняется пяти, то отличие в два звука является существенным;

- сравниваемые элементы различаются количеством гласных и согласных звуков. Стоит обратить внимание, что потребители, которые не знают английского языка, будут воспринимать заявленный словесный элемент «CODIK» в соответствии с правилами чтения визуально сходных букв русского языка, а именно «с-о-д-и-к», которое имеет еще меньше сходств с противопоставленными товарными знаками (1, 2), и их отдельных элементов;

- кроме того, противопоставленные товарные знаки (1, 2) содержат дополнительные словесные элементы, а именно слово «professional» (состоящее из 10 дополнительных звуков и хорошо знакомое российскому потребителю, а, следовательно, внимание будет сосредоточено на нем в той же степени как и на фантазийном слове, образуя неделимое сочетание) и словосочетание «STYLE STUDIO» (состоящее из 11 дополнительных звуков, и также как и «professional» хорошо знакомые российскому потребителю, а, следовательно, внимание будет сосредоточено на нем в той же степени как и на фантазийном слове, образуя неделимое сочетание), что существенно удлиняет их звуковой ряд и усиливает разницу в звуковом восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2);

- с учетом изложенного, сравниваемые обозначения имеют существенные различия по фонетическому критерию сходства, а учитывая судебную практику, отраженную в решении по делу № СИП-1176/2021, можно прийти к выводу о том, что различия по графическому и фонетическому критериям сходства уже достаточно для признания отсутствия сходства между сравниваемыми обозначениями;

- что касается семантического признака сходства, то в заявленном обозначении словесный элемент «CODIK» является фантазийным, т.к. отсутствует в словарно-справочных источниках информации. Однако, слово «CODIK» было придумано

заявителем на основе таких слов, как «coding, code» (в переводе с английского языка, имеющий значение «кодирование, шифрование, и т.д.»). Заявитель выбрал название «CODIK», создавая ассоциативную связь непосредственно исходя из своей области деятельности - школы программирования;

- в словесном элементе «kodi professional» противопоставленного товарного знака (1) слово «kodi» не имеет семантического значения в распространенных на территории Российской Федерации языках, т.к. отсутствует в словарно-справочных источниках информации, а слово «professional» в переводе с английского языка имеет следующее семантическое значение: профессионал; человек интеллигентного труда или свободной профессии; спортсмен-профессионал; кадровый военнослужащий; инструктор по физкультуре, спорту; преподаватель физкультуры; профессиональный. Таким образом, словосочетание «kodi professional» может быть переведено как «kodi спортсмен», «kodi профессионал»;

- в состав противопоставленного знака (2) входят, помимо словесного элемента «KODI», слово «STYLE», которое имеет следующие значения: ателье, мастерская радиостудия киностудия, и слово «STUDIO», которое имеет следующие значения: стиль, слог, изящество, вкус; блеск, шик, мода, фасон; покрой; титул, стиль (способ летосчисления). Сочетание вышеизложенных значений со словесным элементом «KODI» придает ему дополнительное семантическое значение, а именно «коди профессионал», «коди инструктор», а также «коди студия манер», «коди студия стиля»;

- таким образом, можно сделать вывод, что наличие дополнительных словесных элементов существенно влияет на восприятие обозначения в целом, придает ему дополнительное семантическое значение и существенно усиливает разницу с заявленным обозначением по семантическому критерию сходства;

- дополнительно следует отметить, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод об отсутствии сходства словесных обозначений в целом. Указанная позиция подтверждена решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.10.2019 по делу А08-3404/2019, и подтвержденная Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 22 мая 2020 года по тому же делу;

- заявителем также был проведен опрос в подтверждение отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1, 2). Данный опрос был проведен на платформе Google через Google формы <https://forms.gle/VjGJxco1zQiMzLaBA>;

- несмотря на то, что часть услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению однородна, услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), отсутствует реальная возможность смешения указанных товарных знаков потребителем, поскольку они не являются сходными по графическому критерию сходства и не могут быть восприняты потребителями как товары, принадлежащие одному производителю, что подтверждается следующим;

- заявитель также отмечает, что на его имя зарегистрирован товарный знак



по свидетельству № 760301 в отношении товаров 09, а также услуг 35, 41 классов МКТУ, который является широко известным российскому потребителю. При



этом заявленное обозначение имеет с указанным товарным знаком прямую взаимосвязь, так как образуется сходным образом, от одного слова, и имеет определенные стилистические свойства, как в шрифтовом исполнении словесных элементов, так и наличием круга/окружности;

- начиная с 2016 года, заявитель активно использует обозначение «CODDY» на территории Российской Федерации, в связи с чем оно приобрело различительную способность и широкую известность среди российских потребителей, что подтверждается сведениями с официального сайта заявителя <https://coddyschool.com/>, согласно которым CODDY – это международная школа программирования для детей от 4 до 18 лет, основанная в 2016 году; сведениями об отзывах, опубликованных с 2016 года на сайтах <https://otzovik.com/> и <https://irecommend.ru/>; информацией,

опубликованной в средствах массовой информации о деятельности школы программирования «CODDY;

- правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет свою деятельность, главным образом, в области «косметики, услуги маникюра/педикюра, парфюмерии». Данный вывод подтверждается, в том числе, и товарным знаком правообладателя №435280 «kodi professional», который помимо услуг 41 класса зарегистрирован и в отношении части товаров 01, 02, 03 классов МКТУ;

- таким образом, области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков различны, следовательно, потребитель не будет ассоциировать сравниваемые обозначения с одним производителем и не может быть введен в заблуждение;

- кроме того, заявитель отмечает, что реализация продукции и ведение деятельности правообладателя противопоставленных знаков на территории Российской Федерации было прекращено с 24.02.2022;

- заявитель также просит учесть следующее. В решении от 16.01.2019 было удовлетворено возражение заявителя и принято решение о регистрации обозначения



по заявке №2016744581 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В рамках данного Решения был проведен анализ на сходство до степени смешения



kodi

между обозначением и товарным знаком professional по свидетельству №435280 и сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020771553 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента от 25.04.2022 по заявке рассматриваемой заявке;

2. Распечатка с сайта <https://coddyschool.com/>;
3. Распечатки с сайта <https://otzovik.com/> и <https://irecommend.ru/>;
4. Распечатки статей средств массовой информации в отношении CODDY;
5. Распечатки с сайта <https://www.donate-coding.com> о благотворительной деятельности;
6. Распечатки с сайта <https://kodi-prof.ru/o-kompanii/> сведения о правообладателе противопоставленных знаков;
7. Заключение по результатам рассмотрения возражения по заявке №2016744581;
8. Скриншоты Google-формы: с перечнем вопросов, с запретом на вход; вкладки «настройки».

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2020) поступления заявки № 2020771553 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

В соответствии с положениями 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2020771553 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде окружности голубого цвета, в центре которой расположен словесный элемент «CODIK», выполненный заглавными буквами английского алфавита.

Обозначение выполнено в светло-синем, бирюзово-голубом, ярко-фиолетовом, белом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

kodi

- товарный знак professional по свидетельству №435280 – (1), представляющий собой словесное обозначение, включающее слова «kodi» и «professional», выполненные на двух строках строчными буквами латинского алфавита;

KODI STYLE STUDIO

- знак

по международной регистрации № 1422160 –

(2), представляющий собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «KODI STYLE» и «STUDIO» выполненное на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя Григорович Светланы Анатольевны, г. Киев, Украина.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала следующее.

В обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем

изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В заявленном обозначении изобразительный элемент выполнен в виде простой окружности, которая не является оригинальной. В связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении (1) несет словесный элемент «CODIK».

В противопоставленном знаке (1) словесные элементы «kodi» и «professional», исходя из особенностей графического исполнения (слова расположены один под другим, выполнены буквами разного размера и толщины), воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, в отличие от значимого слова «professional», слово «kodi» является фантазийным, тем самым названные словесные элементы не образуют устойчивого словосочетания.

В противопоставленном знаке (2) словесный элемент «KODI» является фантазийным, в отличие от значимых слов «STYLE», «STUDIO», которые исходя из особенностей графического исполнения (слова расположены один под другим), воспринимаются как самостоятельные элементы и в целом элементы «KODI», «STYLE», «STUDIO» не образуют какого-либо словосочетания.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесных элементов в противопоставленных знаках (1, 2) и проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Кроме того, коллегия учитывала, что словесные элементы «professional», «STYLE», «STUDIO», ввиду частого использования различными производителями,

являются слабыми элементами (например, товарные знаки



по

свидетельству №823458,



по свидетельству №788385;



по свидетельству №763577, professional по свидетельству



№758188; PROFESSIONAL по свидетельству № 757958; S T Y L E по



свидетельству № 839201;



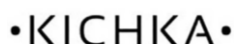
по свидетельству № 836759;



по свидетельству № 832153;



по свидетельству №



816834; style по свидетельству № 799410;



STUDIO

по свидетельству



№ 8351564; S T U D I O по свидетельству № 828054;



свидетельству № 799012;



STUDIO

по свидетельству № 777578;



по свидетельству № 772329.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках (1, 2) несет словесный элемент «KODI».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) обусловлено тем, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «CODIK» - «kodi» / «KODI», занимающие в сравниваемых обозначениях начальную позицию. Отличие состоит в одной букве «К», которая располагается в конце словесного элемента «CODIK» заявленного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Сравниваемые слова «CODIK» - «kodi» / «KODI» не являются лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными, что заявителем не оспаривается. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сведения о том, что российским потребителем словесные элементы «kodi professional» и «KODI STYLE STUDIO» воспринимаются как словосочетания и могут быть переведены в том значениях, в каких указал заявитель, материалы возражения не содержат.

С точки зрения графического признака сходства между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1, 2) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Коллегия также учитывала, что графическое исполнение словесного элемента «CODIK» приближено к стандартному шрифту и слово хорошо прочитывается, изобразительный элемент выполнен в виде простой окружности и не вносит достаточной оригинальности в заявленное обозначение, наличие цвета в заявленном обозначении в рассматриваемом случае не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака, в связи с чем ассоциирование заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками достигается за счет сходства основных словесных элементов.

Ссылка заявителя на судебное решение не может повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку касается иных товарных знаков.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«воспитание; образование, в том числе, образование в области информатики, информационной безопасности, программирования, алгоритмизации, решения логических задач, системотехники,*

веб-программирования и веб-дизайна; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; аренда лекториев и специально оборудованных залов для практических занятий, интенсивов, тестирований и экзаменов в процессе обучения; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом, в том числе, выдачу (передачу) электронных книг незагружаемых; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; академии [обучение]; воспитание культуры речи, в том числе, культуры письменной речи, включая невербальные языки; дискотеки, в том числе, дискотеки, проводимые для участников образовательного курса; клубы-кафе ночные [развлечение], в том числе, клубы-кафе ночные, арендуемые для участников образовательного курса; издание книг, обучающих периодических изданий, журналов, проспектов, гайдов, сборников практических работ, в том числе издание для ознакомления в режиме онлайн из источников незагружаемых; обучение невербальным языкам, а именно, языкам программирования; клубы-кафе [развлечения] и клубы образовательные [обучение с элементами развлечения]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов и иных досуговых и состязательных мероприятий для участников образовательного курса; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга через образовательную деятельность с элементами развлечения; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, симпозиумов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация демонстраций результатов обучения среди круга обучающихся в развлекательных и соревновательных целях; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], в том числе, ориентирование профессиональное в отношении профессий программиста, инженера, инженера-системотехника, специалиста по информационной безопасности, веб-дизайнера, создателя компьютерных игр; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; подготовка и

переподготовка профессиональная в областях обеспечения информационной безопасности, программирования, алгоритмизации, системотехники, веб-программирования и веб-дизайна; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха, сопряженного с элементами образовательной или трудовой деятельности; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление обучающего оборудования и оборудования для проведения соревнований на уровень знаний и интеллекта; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение туров с образовательной целью, в том числе, экскурсионных или образовательных туров по предприятиям, занимающимся обеспечением информационной безопасности, программными разработками, разработками информационных систем, веб-дизайном и веб-программированием; производство фильмов, обучающих или развлекательных, за исключением рекламных; проведение тестов, сертификационных и проверочных работ, экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов и аудиозаписей; прокат звукозаписей; прокат оборудования для игр; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат оборудования для киберспорта; прокат системотехники для образования и развлечения; прокат тренажеров для развития интеллекта; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи образовательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [тьюторов]; услуги клубов [просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые выставочными залами [презентация, выставки, ноу-хау, образование и его популяризация]; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги образовательные,

предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний, в том числе, во время состязаний в киберспорте, в решении задач из области информатики, в составлении алгоритмов и программ; учреждения дошкольные [воспитание и начальное образование]; школы-интернаты; шоу-программы».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих 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».*

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«Academies [education]; teaching; videotaping; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of in-person educational forums; arranging and conducting of seminars, arranging and conducting of symposiums; arranging and conducting of workshops [training]; arranging of beauty contests; electronic desktop publishing; nursery schools; animal training; dubbing; educational examination; providing on-line electronic publications, not downloadable; providing on-line videos, not downloadable; correspondence courses; education information; tutoring; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of fashion shows for entertainment purposes; organization of competitions [education or entertainment]; educational services provided by schools; practical training [demonstration] / академии [образование]; обучение; видеосъемка; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и*

проведение конгрессов; организация и проведение очных образовательных форумов; организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов; организация и проведение семинаров [обучения]; организация конкурсов красоты; электронная настольная издательская система; детские сады; дрессировка животных; дубляж; образовательный экзамен; предоставление онлайн-овых электронных публикаций, не загружаемых для скачивания; предоставление онлайн-видео, не загружаемых; заочные курсы; образовательная информация; репетиторство; организация выставок в культурных или образовательных целях; организация показов мод в развлекательных целях; организация соревнований [образовательных или развлекательных]; образовательные услуги, предоставляемые школами; практическое занятие [демонстрация].

Сопоставляемые услуги либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одним родовым группам, таким как «услуги образовательно-воспитательные», либо «развлечения», имеют один круг потребителей, рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.


В возражении заявитель однородность услуг не оспаривает.

Следует также отметить, что при анализе однородности сопоставляемых услуг подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (1) и (2), а заявленные услуги и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана данным знакам.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых услуг (часть заявленных услуг 41 класса МКТУ идентична услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1)), при наличии сходства основных словесных элементов сравниваемых обозначений, обуславливает более высокую степень смешения их в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на ряд товарных знаков:




«  » по свидетельству № 760301; « КОДДИ » по свидетельству №844086; « КОДДИ КОЙНЫ » по свидетельству №835714, принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Каждый из приведенных товарных знаков заявителя зарегистрирован для разного перечня товаров и услуг, словесные товарные знаки по свидетельствам №844086 и №835714 выполнены буквами другого алфавита и имеют более поздний приоритет, чем дата подачи рассматриваемой заявки.

В части довода возражения об осуществлении им деятельности с 2016 года и приобретении известности у потребителя, необходимо указать, что данный аргумент также не является основанием для снятия противопоставлений (1) и (2) в связи с тем, что, как отмечает сам заявитель, деятельность заявителя хорошо известна под товарным



знаком «  ». В отношении заявленного обозначения возражение не содержит материалов, свидетельствующих о его использовании и широкой известности.

Что касается проведенного заявителем Интернет-опроса [8], то он не содержит сведений о мнении респондентов о смысловом значении сравниваемых обозначений, позволяющих отличать их по смыслу (скриншот с перечнем вопросов №2, №6); в отношении каких услуг оценивались сравниваемые обозначения (скриншот с перечнем вопросов №5), в связи с чем представленный опрос [8] не опровергает изложенные выше доводы в отношении установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №435280 и знаком по международной регистрации №1422160 в

отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2022.