

**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 23.06.2022, поданное Геревичем Василием Васильевичем, г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733952 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021733952, поданной 02.06.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.



Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение: [1] в цветовом сочетании: «чёрный, синий, белый».

Роспатентом 20.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733952 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

## **CODE7**

- « **CODE7** » [2] по свидетельству № 783282 с приоритетом от 31.01.2020, зарегистрированным ранее на имя Ярёменко Сергея Викторовича, 123103, Москва, ул. Генерала Глаголева, 19, корп. 1, кв. 153, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- « **I<sup>®</sup> CODE** » [3] по международной регистрации № 879262 с приоритетом от 16.05.2006, срок регистрации продлен до 17.02.2026, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «I CODE», 94 rue Choletaise F49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- «**C.O.D.**» [4] по международной регистрации № 854158 с приоритетом от 02.05.2005, срок регистрации продлен до 02.05.2025, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Joker Jurgen Bernlohr GmbH», Industriestrasse 32 74357 Bonnigheim, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- словесные элементы «ICAO» и «CODE» не образуют устойчивого словосочетания. Словесные элементы «ICAO» и «CODE» выполнены одно под другим, при этом словесный элемент «ICAO» выполнен графически в синем цвете, в то время как словесный элемент «CODE» написан обычным шрифтом гораздо меньшего размера, в связи с чем, они воспринимаются отдельно;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] определялось на основании фонетического вхождения словесных элементов и тождества звучания элементов «CODE», а также сходство звучаний элементов «CODE» / «COD», обусловленного близким составом гласных и согласных букв;

- словесный элемент «CODE» заявленного обозначения [1] не является общеупотребимым термином для обозначения заявленных товаров 25 класса МКТУ, а также не характеризует заявленные товары, в связи с чем, отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.06.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.04.2022.

Доводы возражения, поступившего 23.06.2022, сводятся к следующему:

- слово «CODE» не является охраноспособным элементом и представляет собой общеупотребительное понятие. Повторение неохраноспособного элемента не является основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака;
- на элемент «ICAO» падает логическое ударение в заявлении обозначении [1], при этом он не встречается ни в одном из противопоставленных товарных знаков [2-4];
- в соответствии с описанием заявленное обозначение [1] включает слово «ICAO CODE», которое разделено на две части. Вид шрифтов, графическое написание, цветовое сочетание ни одного из зарегистрированных товарных знаков [2-4] не совпадает и не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением [1];
- правило о том, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, не является безусловным;
- заявитель обращает внимание на отдельные визуальные и шрифтовые различия, существующие между заявленным обозначением [1] и противопоставленными товарными знаками [2-4].

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.06.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- копия материалов заявки № 2021733952 - [5];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства - [6];
- копия доводов заявителя, представленных в ответ на уведомление - [8];
- копия решения Роспатента от 20.04.2022 - [9];

- примеры зарегистрированных товарных знаков со словом «CODE» - [10].

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

С учетом даты подачи (02.06.2021) заявки № 2021733952 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к

одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде словесных элементов «ICAO» и «CODE», выполненных на черном фоне. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «чёрный, синий, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки:

**CODE7**

- «CODE7» [2] по свидетельству № 783282 с приоритетом от 31.01.2020. Правообладатель: Ярёменко Сергей Викторович, Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

**I® CODE**

- «I® CODE» [3] по международной регистрации № 879262 с приоритетом от 16.05.2006, срок регистрации продлен до 17.02.2026. Правообладатель: «I CODE», 94 rue Choletaise F49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации;

- «C.O.D.» [4] по международной регистрации № 854158 с приоритетом от 02.05.2005, срок регистрации продлен до 02.05.2025. Правообладатель: «Joker Jurgen Bernlohr GmbH», Industriestrasse 32 74357 Bonnigheim. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он

легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Элемент «ICAO» заявленного обозначения [1] не имеет однозначного прочтения, так как выполнен стилизованным шрифтом и синим цветом. Элементы «ICAO» и «CODE» заявленного обозначения [1] выполнены разным шрифтом и цветом, расположены на разных уровнях и не образуют устойчивого словосочетания с учетом правил английского языка. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «CODE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «CODE», входящих в их состав. «CODE» в переводе с английского языка на русский язык означает: код, шифр, кодировка, кодирование (см. электронный словарь: yandex.translate.ru).

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Имеющиеся в составах товарных знаков [2] и [3] цифра «7» и буква «I», соответственно, не приводят к отсутствию сходства сравниваемых обозначений, поскольку наиболее значимым элементом этих товарных знаков является словесный элемент «CODE», который и обуславливает основную индивидуализирующую нагрузку товарных знаков.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак «С.О.Д.» [4], несмотря на звуковое вхождение в заявленное обозначение [1], представляет собой три буквы, выделенные точками, в связи с чем, он воспринимается в качестве аббревиатуры, означающей некое сокращение. Изложенные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения [1] и товарного знака [4], в связи с чем, товары 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров

или при низкой степени однородности товаров, но тождество (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, словесные элементы «CODE» сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обладают фонетическим и семантическим тождеством.

Анализ однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «*апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы;boa [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбакские; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная;*

одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышиники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футбольки; футбольки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилинды; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрапики; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» обозначения [1] представляют собой предметы одежды, обуви, головных уборов и являются либо идентичными соответствующим товарам 25 класса МКТУ «головные уборы; обувь; одежда» противопоставленного товарного знака [2], товарам 25 класса МКТУ «clothing, footwear (except orthopaedic footwear), headgear» («одежда, обувь (кроме ортопедической обуви), головные уборы») противопоставленного товарного знака [3], либо соотносятся как род (вид), при этом имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Довод о том, что элемент «CODE» не является охраноспособным элементом и представляет собой общеупотребительное понятие, не приводит к иным выводам коллегии на основании вышеизложенного. Элемент «CODE» является охраняемым элементом в составе противопоставленных товарных знаков [2,3], не является характеристикой, либо термином в отношении товаров 25 класса МКТУ и отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленные примеры регистраций товарных знаков со словом «CODE» [10] не приводят к иным выводам коллегии. Часть приведенных примеров товарных знаков (например, №№ 262056, 624265, 663130, 374757, 419253, 751907 и т.д.) не включают товары 25 класса МКТУ. При этом приведенные примеры регистраций товарных знаков помимо словесного элемента «CODE» содержат иные индивидуализирующие элементы. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2022.**