

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламёт», город Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784925, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «**ACADEMICA**» по заявке №2023784925 с приоритетом от 08.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.09.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784925 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 38 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ

и части услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

- с товарным знаком [1] «» по свидетельству №1029400 с приоритетом от 23.08.2023, зарегистрированным на имя Мифтаховой Алины Александровны, Республика Татарстан, д. Куюки, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками [2] « Академика», [3] « Академика» по свидетельствам №№1050960, 1039830 с приоритетом от 19.06.2023, зарегистрированными на Общество с ограниченной ответственностью "Скилбокс", город Москва, в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.09.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при общем зрительном восприятии заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] усматриваются существенные отличия в во внешнем виде обозначений;


- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] существенно различаются по цветовой гамме;

- ООО «Рекламет» пришло на российский рынок со своим продуктом раньше правообладателя ООО «Скилбокс».

В корреспонденции, поступившей 28.04.2025, заявитель сообщает, что им были поданы возражения против предоставления прав на товарные знаки по свидетельствам №№1050960, 1039830, в связи с этим, рассмотрение

возражения приостанавливалось. Однако, возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№1050960, 1039830 были признаны отозванными и рассмотрение споров были прекращены.

О возобновлении делопроизводства заявитель уведомлен корреспонденцией от 11.11.2025.

На заседании, состоявшемся 11.12.2025, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а именно было указано на сходство до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака « AkadeMika» [4] по свидетельству №934873 с приоритетом от 11.07.2022, также зарегистрированным на имя Мифтаховой Алины Александровны, Республика Татарстан, д. Куюки, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2025, были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателя товарных знаков [1], [4] (от Мифтаховой Алины Александровны).

Также на заседании коллегии заявителем представлены благодарственные письма, договор на разработку логотипа, договор на оказание услуг по размещению информационных материалов, договор на оказание услуг по поисковому продвижению.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.09.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023784925 в качестве товарного знака в отношении всех указанных в первоначальных материалах заявки товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (08.09.2023) заявки №2023784925 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи

и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании

признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ACADEMICA** », выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023784925 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.


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

Противопоставленный товарный знак « **AkadeMika** » [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «  **Академика** » [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "Академика", выполненный буквами в кириллице.

Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, оранжевого, фиолетового цветов, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **Академика**» [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "Академика", выполненный буквами в кириллице. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак « AkadeMika» [4] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «AkadeMika», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, красного цветов в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Доминирующим элементом в составе композиций противопоставленных знаков [2-3] является элемент «Академика», а в противопоставленном знаке [4] – «Akademika», поскольку в комбинированных обозначениях, состоящих из словесных и изобразительных элементов, именно словесные элементы играют основную индивидуализирующую роль, поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически сходный элемент «ACADEMICA» / «Akademika» / «Академика».

Сравниваемые обозначения состоят из идентичного набора гласных и согласных звуков, следующих в одной и той же последовательности. Различия в графическом написании (латиница или кириллица) и одной букве («С» / «К») не меняют их звукового тождества, что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить, что словесные элементы противопоставленных знаков «Akademika» / «Академика» не имеют смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Что касается графического признака сходства знаков, то имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений. Однако использование букв латинского алфавита в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1, 4] обуславливает их визуальное сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются сходными в целом по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Заявленные товары 16 класса МКТУ *«афиши, плакаты; блокноты; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага упаковочная; бюллетени информационные; газеты; доски грифельные для письма; доски классные; доски чертежные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; календари; карандаши; каталоги; книги; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности школьные; продукция печатная; проспекты; резинки для стирания; тетради; товары писчебумажные; учебники; флаеры»* и товары 16 класса МКТУ *«16 - авторучки; альбомы; альманахи; атласы; банкноты; банкноты сувенирные; баннеры бумажные; бейджи именные [офисные принадлежности]; билеты; бирки багажные из бумаги; бирки для каталожных карточек; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага копировальная; бумага офисная [канцелярские товары]; бумага светящаяся; бумага упаковочная;*

бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; глобусы; гравюры; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; диспенсеры для клейкой ленты [офисные принадлежности]; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски магнитные [офисные принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; жидкости корректирующие [канторские принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; издания периодические; издания печатные; изображения графические; импринтеры для кредитных карт неэлектрические; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты чертежные; календари; кальки; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картины для раскрашивания; картон; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические печатные; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; каталоги; кисточки для письма; клеи канцелярские или бытовые; клише типографские; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; коврики для пивных кружек бумажные; коврики для рабочего стола; конверты [канцелярские товары]; конусы бумажные; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; купоны печатные; лекала чертежные; линейки чертежные; листовки; листы из регенерированной

целлюлозы для упаковки; лотки для корреспонденции; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мольберты; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; наклейки напольные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [наборы]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; нумераторы; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; образцы почерков; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; папки на кольцах; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; пергаменты мезузы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [штампы]; плакаты; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки пластиковые эластичные для паллетирования; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек

и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; портреты; пресс-папье; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры [книги]; реестры; резак для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; репродукции графические; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; столы наборные [печатное дело]; сумки для покупок из бумаги или пластика; таблицы вычислительные; тетради; товары канцелярские; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; тубусы картонные; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки из папье-маше; флаги бумажные; флаеры; флипчарты; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; холсты для картин; чернила; чернильницы; шаблоны; шаблоны [канцелярские товары]; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; щиты рекламные бумажные или картонные; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона» противопоставленных знаков [2-3] однородны, поскольку относятся к товарам бумага и картон, продукция полиграфическая, оборудование и пособия учебные или демонстрационные, принадлежности для письма, рисования и черчения, оборудование офисное, имеют одинаковое

назначение, круг потребителей и условия реализации.

Сравниваемые перечни услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 и 4] тождественны, либо относятся к одинаковым родовым понятиям «услуги в области рекламы; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги в сфере бизнеса; услуги информационно-справочные». Сравниваемые услуги имеют одинаковый круг потребителей и условия их оказания, что обуславливает их однородность.

Анализ перечня услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал, что все услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области воспитания и образования, услугам по организации деловых мероприятий, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, редакционно-издательским услугам [за исключением рекламных], а также информационным услугам, то есть к тем услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2-3].

Анализ перечня услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»* заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ *«восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования технологические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через*

"облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; консультации в области информационной безопасности; консультации в области компьютерных технологий» противопоставленных товарных знаков [2-3] показал, что услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области компьютерных технологий и услугам научно-исследовательским, т.е. к тем услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Сопоставляемые услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы




заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 4] по свидетельствам №1029400 и №934873 на регистрацию товарного знака по заявке №2023784925 в отношении услуг 35 класса МКТУ, оригиналы писем-согласий находятся в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1, 4] «» и « AkadeMika» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой

известности.

Тем не менее, указанное обстоятельство позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2023784925 только в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №№1050960, 1039830 заявителем не преодолены, следовательно, товарный знак по заявке №2023784925 не может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2025, изменить решение Роспатента от 23.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023784925.