


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.04.2024 возражение ИП Короткова Алексея Васильевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023756778, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023756778 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.06.2023 на имя заявителя в отношении услуг 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.03.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «WIKI¹»,

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17495>, Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001., <https://www.multitran.com/m.exe?s=wiki&l1=1&l2=2>, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/wiki>, <https://translate.academic.ru/wiki/ru/xx/> и др.

«ВИКИ» (означает «веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом; форматирование текста и вставка различных объектов в текст производится с использованием вики-разметки. На базе этой технологии построена Википедия и другие проекты Фонда Викимедиа»), «PED²» (сокращение от «pedagogy», в переводе с английского языка означает «педагог, учитель»), «ПЕД³» (сокращение от слова «педагогический» - 1. прилагательное к педагог; 2. занимающийся подготовкой педагогов, учителей; 3. прилагательное к педагогика) не обладают различительной способностью и являются неохранными для части заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на их вид, свойства, назначение, область деятельности.

Исходя из вышесказанного, для другой части услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «WIKI», «ВИКИ», «ПЕД», «PED» способны ввести потребителей в заблуждение относительно их вида, свойства, назначения, область деятельности на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также входящий в состав заявленного обозначения элемент «.RU⁴» в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, не обладает различительной способностью, поскольку является национальным доменом верхнего уровня Российской Федерации в сети Интернет.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Verba volant, scripta manent⁵» представляют собой известное латинское выражение, означающее в переводе «Слова улетают, написанное остаётся», впервые упоминается в речи императора Тита (31-81 г. н.э.) к римскому сенату. Предоставление исключительного права пользования известной цитаты одному лицу нарушит права других лиц при попытке беспрепятственного использования ее

² Интернет словари <https://www.multitran.com/> и др.

³ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

⁴ <https://cctld.ru/domains/about/>; <http://www.sokr.ru/>.

⁵ <https://slovar.cc/rus/inostr/1402335.html?ysclid=lqr0uojm9z891487081>, <http://www.terminy.info/literature/dictionary-winged-words-and-expressions/verba-volant-scripta-manent>, Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. - М.: «Локид-Пресс» Вадим Серов 2003, <http://www.вокабула.рф/словари/русский-словарь-латинских-пословиц/verba-volant-scripta-manent>, <https://dzen.ru/a/Y8G-N2e6fyinbt7R>, <https://fishki.net/4202251-krylatye-latinskie-vyrazhenija-znamenitye-izrechenija-i-frazy-na-latyni.html>, <https://proza.ru/2023/09/10/1003> и др.

в хозяйственной деятельности, в связи с чем названному словесному элементу не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку неохраняемые элементы в составе заявленного обозначения занимают доминирующее положение, его регистрация не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «Verba volant, scripta manent», однако полагает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «WIKI», «ВИКИ», «ПЕД», «PED» не способны ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств, назначения услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, поскольку их следует рассматривать не по отдельности, а в совокупности.

Так, «ПедВики» является сокращением от «Педагогическая вики-энциклопедия». Домен PED.WIKI следует рассматривать в совокупности, так как домены являются неделимым и уникальным указателем на Интернет-ресурс. Заявитель не претендует на регистрацию в качестве товарного знака элемента «.RU» в отдельности, а лишь элемента «PEDWIKI.RU» в совокупности согласно сложившейся практике регистрации доменов как товарных знаков или их части.

Сочетание словесных элементов «ПЕД ВИКИ», «PED.WIKI», «PEDWIKI.RU» образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее словесных элементов «Wiki», «ВИКИ», «ПЕД», «PED», «.RU», имеющих известное семантическое значение, исходя из сведений общедоступных источниках информации, словарей и т.д. На основе изложенного, спорные обозначения в составе заявленного обозначения обладают различительной способностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

(1) сведения о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023615948 «Педагогическая Википедия, ПедВики» (правообладателем является заявитель);

(2) сведения о государственной регистрации базы данных для ЭВМ №2023622990 «Педагогическая Вики-энциклопедия, ПедВики» (правообладателем является заявитель);

(3) сведения о регистрации Министерством юстиции РФ Автономной некоммерческой организации развития и популяризации педагогики «Педагогическая вики-энциклопедия», ОГРН 1247700003704, ИНН 7735202567 (учредителем и директором является заявитель);

(4) сведения о регистрации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций средства массовой информации «Педагогическая вики-энциклопедия, ПедВики» серия Эл № ФС77-87012 (главным редактором является заявитель);

(5) сведения о присвоении Российской государственной библиотекой СМИ «Педагогическая вики-энциклопедия, ПедВики» международного стандартного сериального номера ISSN: 3034-2228.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.05.2024, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, по мнению коллегии, заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарными знаками «Свободная энциклопедия» [1] по свидетельству №931919 с приоритетом от 29.03.2022, «**WIKIPEDIA**» [2] по международной регистрации №907474 с конвенционным приоритетом от 20.03.2006,

«WIKIPEDIA» [3] по международной регистрации №1178233 с приоритетом от 19.01.2013, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Викимедиа Фаундейшн, Инк., в отношении услуг, однородных заявленным услугам 38, 41, 42 классов МКТУ. Упомянутый на заседании товарный знак «WIKIPEDIA» [4] по международной регистрации №1222505 снят в связи с неоднородностью товаров и услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с указанными обстоятельствами, о дополнительном времени для представления своей позиции не ходатайствовал, известив коллегия о том, что ему известно о наличии названных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (29.06.2023) поступления заявки №2023756778 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается 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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Обозначение «» по заявке №2023756778 с приоритетом от 29.06.2023 является комбинированным, подано на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации следующих услуг 38, 41, 42 классов МКТУ:

38 класс МКТУ – *«вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат*

телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи»;

41 класс МКТУ – «академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда реквизита для киносъемок; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; образование религиозное; обучение; обучение айкидо; обучение в школах-интернатах; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация

конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; планирование радио- и телепрограмм; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; предоставление информации в области образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление оборудования для участия в ролевых играх с живым действием [LARP]; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение альпинистских туров с гидом; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат

игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; сады [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; субтитрование; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги киностудий; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги ночных клубов [развлечение]; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги по сочинению музыки; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги развлекательные; услуги репетиторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; учреждения образовательные дошкольные;

фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы»;

42 класс МКТУ – «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда помещений для центра обработки данных; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; бурение геологоразведочное; восстановление компьютерных данных; вычисления квантовые; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; установка программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования научные в области генетики; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования при проведении раскопок; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по

вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; криптомайнинг; культивирование клеток для научных исследований; майнинг криптоактивов; межсезоние; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление декораций для шоу; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление географических карт онлайн, незагружаемых; предоставление географической информации; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление научной информации, советов и консультаций, касающихся чистых нулевых выбросов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; проектирование полей для гольфа; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; прокат телескопов; прототипирование; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных веб-сайтов;

разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; раскопки археологические; рассеивание облаков; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопрооекций; создание компьютерных моделей; создание костюмов для выступлений; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тестирование и анализ импортируемых или экспортируемых товаров в целях прохождения карантина; тиражирование компьютерных программ; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги по проверке новых и поддержанных автомобилей перед продажей; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; услуги хостинга; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает словесные элементы, имеющие определенное смысловое значение.

Так, словесный элемент «*Verba volant, scripta manent*⁶» представляет собой известное крылатое латинское выражение, которое в переводе на русский язык означает «Слова улетают, написанное остается». Как отмечается в оспариваемом решении административного органа и не оспаривается заявителем, данное словосочетание является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью.

Элемент «.RU⁷» - это домен верхнего уровня, определяет принадлежность доменного имени в целом к российской сети Интернет, относится к неохранным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Словесные элементы «WIKI» / «ВИКИ», «ПЕД» / «РЕД» представляют собой лексические единицы английского языка и русского языков, которые, по сути, являются транслитерацией друг друга и обладают одинаковым смысловым значением.

Так, общедоступные сведения сети Интернет трактуют слово «ВИКИ⁸» (английское «WIKI») как веб-сайт, данные которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Кроме того, «wiki» позиционируется в среде Интернет в качестве домена верхнего уровня⁹ наравне с такими доменами как gov, edu, com, mil, org и ne.

Словесный элемент «ПЕД¹⁰» представляет собой начальная часть сложных слов, вносящую значение слова «педагогический», т.е. то, что связано с педагогикой¹¹ - наукой о специально организованной целенаправленной и систематической деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах

⁶ Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. - М.: Русский Язык. Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровской. 1982, https://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/2636/Verba?ysclid=lyg66qw3fk964788590.

⁷ <https://ru.wikipedia.org/wiki/.ru>.

⁸ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Вики>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/вики>; <https://www.intranetno.ru/tags/wiki/>.

⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/.wiki>.

¹⁰ Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/209391/Пед>.

¹¹ Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/119126/Педагогика?ysclid=lyg7iw1eqm877360777>.

воспитания, образования и обучения. Словесный элемент «РЕД» воспринимается в качестве транслитерации слова «ПЕД», вызывая представление с педагогикой.

Следует констатировать, что сочетание словесных элементов «WIKI» / «ВИКИ», «ПЕД» / «РЕД» друг с другом – «ПЕД ВИКИ», «РЕД. WIKI», «РЕДWIKI», «РЕДWIKI.RU» для ряда заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ напрямую ассоциируются с информационной средой российского сегмента Интернета, тематика которой связана с педагогическим направлением деятельности. Подтверждением данной ассоциации являются предоставленные заявителем сведения о регистрации им программы для ЭВМ и базы данных «Педагогическая Вики-энциклопедия, ПедВики», связанных с педагогической тематикой (приложения (1), (2)).

Таким образом, можно говорить об описательном характере вышеназванных словесных элементов применительно к заявленным услугам 38, 41, 42 классов МКТУ, связанных с педагогической деятельностью с применением Интернет-технологий:

38 класс МКТУ – *«вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных»;*

41 класс МКТУ – *«академии [обучение]; воспитание физическое; издание книг; исследования в области образования; макетирование публикаций, за исключением*

рекламных; образование музыкальное; образование религиозное; обучение; обучение айкидо; обучение в школах-интернатах; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами»;

42 класс МКТУ – «анализ компьютерных систем; аренда помещений для центра обработки данных; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий;

консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; 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; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; 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]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; 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 хостинга; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Доминирующее положение неохраямемых элементов в составе заявленного обозначения препятствует его регистрации в качестве товарного знака для вышеназванных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

Кроме того, в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, связанных с Интернет, но не относящихся к педагогической сфере деятельности, заявленное обозначение, включающее спорные словесные элементы «ПЕД ВИКИ», «PED. WIKI», «PEDWIKI», «PEDWIKI» будет вызывать не соответствующие действительности представления об этих услугах и их назначении. К таким услугам относятся услуги 41 класса МКТУ – *«организация соревнований по электронным видам спорта; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; услуги в области электронного спорта; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть»* и 42 класса МКТУ – *«майнинг криптоактивов; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; предоставление географических карт онлайн, незагружаемых; разработка видео- и компьютерных игр; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности ; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции»*. Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2023756778 согласно положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ спорные словесные элементы «ПЕД ВИКИ», «PED. WIKI», «PEDWIKI», «PEDWIKI» воспринимаются в нейтральном ключе, не способны вызывать ассоциации с какой-то конкретной областью деятельности.

Вместе с тем, препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023756778 в рамках подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются товарные



знаки «**ВИКИПЕДИЯ**» [1] по свидетельству №931919 с приоритетом от 29.03.2022, «**WIKIPEDIA**» [2] по международной регистрации №907474 с конвенционным приоритетом от 20.03.2006, «**WIKIPEDIA**» [3] по международной регистрации №1178233 с приоритетом от 19.01.2013, принадлежащие компании Викимедиа Фаундейшн, Инк.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №931919 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ – *«загружаемое программное обеспечение, предоставляющее доступ к совместно созданной и обслуживаемой многоязычной энциклопедии; загружаемое мобильное приложение для просмотра, редактирования и дополнения/содействия энциклопедии; загружаемое программное обеспечение для разработки веб-сайтов и создания и редактирования веб-страниц пользователями; загружаемое программное обеспечение для передачи, получения, публикации, кодирования и организации данных при взаимодействии с глобальной компьютерной сетью; компьютерное оборудование и загружаемое или записанное программное обеспечение, используемое для объединения, управления и эксплуатации локальных сетей»;*

38 класс МКТУ – *«электронная передача данных и документов через Интернет; электронная передача текста и мультимедийных файлов; телекоммуникации, а именно: предоставление онлайн-электронных досок сообщений и службы сообщений для передачи сообщений среди пользователей относительно энциклопедических статей и администрирования энциклопедического проекта; предоставление доступа к онлайн-базам данных энциклопедических знаний, словарям, цитатам/выдержкам, книгам, текстовым источникам, каталогам, путеводителям, новостям, медиафайлам и другому*

образовательному контенту посредством портативных/ручных/карманных устройств, создающих беспроводные точки доступа»;

41 класс МКТУ – «предоставление совместно созданной и обслуживаемой онлайн-многоязычной энциклопедии с большим разнообразием различных тем и предметов обсуждения; предоставление онлайн-публикаций в виде статей, справочников, брошюр и руководств/пособий по использованию и дополнению/содействию онлайн-энциклопедии; услуги образовательно-воспитательные, а именно: конференции и мастер-классы в отношении онлайн-энциклопедии; организация и проведение конкурсов и программ поощрительных премий в образовательных целях; предоставление совместно созданных и обслуживаемых онлайн-баз данных энциклопедических знаний, словарей, цитат/выдержек, книг, текстовых источников, каталогов, путеводителей, новостей, медиафайлов и другого энциклопедического контента; предоставление онлайн-публикаций в виде статей, руководств, брошюр и справочников по использованию и содействию/дополнению онлайн-баз данных энциклопедических знаний, словарей, цитат/выдержек, книг, текстовых источников, каталогов, путеводителей, новостей, медиафайлов и другого образовательного контента; услуги образовательно-воспитательные, а именно: конференции и мастер-классы в отношении онлайн-баз данных энциклопедических знаний, словарей, цитат/выдержек, книг, текстовых источников, каталогов, путеводителей, новостей, медиафайлов и другого образовательного контента; предоставление образовательно-воспитательной информации в отношении организации общественных мероприятий/деятельности сообщества в поддержку технологии открытого доступа/открытого кода/открытых источников информации и распространения бесплатных/свободных знаний/информации и образовательного контента; предоставление информации в отношении организации образовательных мероприятий, включающих хакатоны/мозговые штурмы, в виде совместных сеансов компьютерного программирования в поддержку технологии открытого доступа/открытого кода/открытых источников информации и распространения

бесплатных/свободных знаний/информации и образовательного контента, за исключением коммерческих целей, целей продвижения или рекламных целей»;

42 класс МКТУ – «размещение вебсайта с технологией открытого доступа/открытого кода/открытых источников информации, позволяющего пользователям читать, обсуждать, писать, редактировать и дополнять/содействовать онлайн-энциклопедии; компьютерные услуги, а именно обслуживание вебсайтов для третьих лиц с интерактивной многоязычной энциклопедией; разработка и развитие компьютерного программного обеспечения; размещение/хостинг вебсайта с технологией открытого доступа/открытого кода/открытых источников информации, позволяющего пользователям читать, обсуждать, писать, редактировать и содействовать/дополнять онлайн-базы данных энциклопедических знаний, словари, цитаты/выдержки, книги, текстовые источники, каталоги, путеводители, новости, медиафайлы и другой образовательный контент; предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения для разработки вебсайтов и создания и редактирования веб-страниц пользователями; предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения для передачи, получения, публикации, кодирования и организации данных при взаимодействии с глобальной компьютерной сетью; размещение/хостинг цифрового контента в Интернете; услуги компьютерные, а именно размещение/хостинг интерактивных вебстраниц, позволяющих пользователям содействовать/дополнять и редактировать онлайн-базы данных энциклопедических знаний, словари, цитаты/выдержки, книги, текстовые источники, каталоги, путеводители, новости, медиафайлы и другой образовательный контент, а также публиковать тексты и медиафайлы; предоставление вебсайтов с технологией открытого доступа/открытого кода/открытых источников информации, позволяющего пользователям просматривать, обсуждать, писать, редактировать и содействовать/дополнять онлайн-базы данных энциклопедических знаний, словари, цитаты/выдержки, книги, текстовые источники, каталоги, путеводители, новости, медиафайлы и другой образовательный контент; предоставление вебсайтов с технологией открытого доступа/открытого кода/открытых источников информации,

позволяющих пользователям загружать и совместно пользоваться/публиковать информацию по большому разнообразию различных тем и предметов обсуждения в интерактивной многоязыковой энциклопедии; услуги компьютерные, а именно обслуживание вебсайтов для третьих лиц с интерактивной многоязыковой энциклопедией».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] по международной регистрации №907474 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ – *«software and apparatus for downloading, transmitting, receiving, providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, storing and organizing audiovisual, videographic and written data; telecommunication apparatus and instruments; multimedia products for transmitting or containing audiovisual, videographic and written data»* / «программное обеспечение и аппаратура для загрузки, передачи, приема, предоставления, публикации, извлечения, кодирования, декодирования, считывания, хранения и систематизации аудиовизуальных, видеографических и письменных данных; телекоммуникационные устройства и приборы; мультимедийные продукты для передачи или хранения аудиовизуальных, видеографических и письменных данных»;

38 класс МКТУ – *«electronic transmission of data and documents via the Internet and other databases; electronic transmission of audiovisual, videographic or written files disseminated and downloadable via electronic communication networks; information on telecommunications; mobile radiotelephony services; providing access to a global computer network; electronic display services (telecommunications); electronic mail»* / «электронная передача данных и документов через Интернет и другие базы данных; электронная передача аудиовизуальных, видеографических или письменных файлов, распространяемых и загружаемых через электронные коммуникационные сети; информация о телекоммуникациях; услуги мобильной радиотелефонной связи; предоставление доступа к глобальной компьютерной сети; услуги электронного отображения (телекоммуникации); электронная почта»;

41 класс МКТУ – *«education; providing of training; entertainment; cultural activities; information on educational or entertainment events; providing recreation facilities; publication of books; rental of books; production of films on videotapes or on all types of audiovisual or sound media; arranging and conducting of colloquiums, conferences or conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; electronic publishing of on-line books and periodicals; desktop publishing»* / «образование; обеспечение профессиональной подготовки; развлечения; культурная деятельность; информация об образовательных или развлекательных мероприятиях; предоставление возможностей для отдыха; издание книг; прокат книг; производство фильмов на видеокассетах или на всех типах аудиовизуальных или звуковых носителей; организация и проведение коллоквиумов, конференций или съездов; организация выставок культурного значения или в образовательных целях; электронная публикация онлайн-книг и периодических изданий; настольная публикация»;

42 класс МКТУ – *«software design and development; development, updating of software; computer programming; conversion of computer data and programs, conversion of documents from a physical to an electronic medium»* / «проектирование и разработка программного обеспечения; разработка, обновление программного обеспечения; компьютерное программирование; преобразование компьютерных данных и программ, преобразование документов с физического носителя на электронный».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] по международной регистрации №1178233 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ – *«software for website development, the creation and editing of web pages via a web browser for use by community websites, corporate intranets, knowledge management systems; software for downloading, transmitting, receiving, providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, storing, and organizing audiovisual, videographic, and written data, all in conjunction with a global computer network; downloadable publication in the nature of an interactive general encyclopedia containing quotations, news, definitions, images, moving images, and audiovisual images»* / «программное обеспечение для разработки веб-сайтов, создания и

редактирования веб-страниц через веб-браузер для использования веб-сайтами сообщества, корпоративными интранетами, системами управления знаниями; программное обеспечение для загрузки, передачи, получения, предоставления, публикации, извлечения, кодирования, декодирования, чтения, хранения и организации аудиовизуальных, видеографических и письменных данных, все это в сочетании с глобальной компьютерной сетью; загружаемая публикация в виде интерактивной общей энциклопедии, содержащая цитаты, новости, определения, изображения, движущиеся картинки и аудиовизуальные изображения»;


41 класс МКТУ – *«providing online publications in the nature of an interactive general encyclopedia containing quotations, news, definitions, images, moving images, and audiovisual images; providing online publications in the form of encyclopedias and encyclopedia articles; educational services, namely, conferences, workshops, and seminars concerning the administration of an encyclopedia project and the use and administration of encyclopedia article entries; providing information on educational or entertainment events; arranging and conducting of colloquia, conferences, and conventions in the fields of software and multimedia product use and in the editing of and collaboration on articles»* / «предоставление онлайн-публикаций в виде интерактивной общей энциклопедии, содержащих цитаты, новости, определения, изображения, движущиеся картинки и аудиовизуальные изображения; предоставление онлайн-публикаций в виде энциклопедий и энциклопедических статей; образовательные услуги, а именно конференции, практикумы и тренинги по управлению энциклопедическим проектом и использованию и администрированию статей в энциклопедии; предоставление информации об образовательных или развлекательных мероприятиях; организация и проведение коллоквиумов, конференций и съездов в области использования программного обеспечения и мультимедийных продуктов, а также редактирования статей и совместной работы над ними»;

42 класс МКТУ – *«providing a website featuring technology that enables Internet users to create, bookmark, annotate and publicly share quotations, news, definitions, images, moving images, and audiovisual images; computer services, namely maintaining a website for others featuring information and links relating to other online resources for encyclopedic knowledge, quotations, news, definitions, images, moving images, audiovisual images»* / «предоставление

веб-сайта с использованием технологии, позволяющей пользователям Интернета создавать, добавлять в закладки, комментировать и публично публиковать цитаты, новости, определения, изображения, движущиеся изображения и аудиовизуальные изображения; компьютерные услуги, а именно поддержание веб-сайта для других пользователей, содержащего информацию и ссылки, относящиеся к другим онлайн-ресурсам энциклопедических знаний, цитат, новостей, определений, изображения, движущиеся изображения, аудиовизуальные изображения».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной 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», 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 установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В заявленном комбинированном обозначении «» по заявке №2023756778 присутствуют как изобразительные элементы в виде комбинации стилизованного изображения совы и книги, так и словесные элементы, в частности, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь слова «ПЕД ВИКИ», «PED.WIKI», «PEDWIKI».



Википедия
«Свободная энциклопедия»

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «*Свободная энциклопедия*» [1], «**WIKIPEDIA**» [2], «**WIKIPEDIA**» [3] характеризуются наличием либо единственного, либо доминирующего индивидуализирующего словесного элемента словесного элемента «ВИКИПЕДИЯ» / «WIKIPEDIA» соответственно.

Индивидуализирующие словесные элементы «ПЕД ВИКИ», «PED.WIKI», «PEDWIKI» и «ВИКИПЕДИЯ» / «WIKIPEDIA» характеризуются близостью состава гласных и согласных звуков и образуемых звукосочетаний. Фактически сравниваемые обозначения характеризуются фонетически тождественными буквосочетаниями [пед-вики] и [вики-пед], за счет которых ассоциируются друг с другом в звуковом отношении, по смыслу и визуально за счет использования при их написании графем одних и тех же алфавитов – кириллического и латинского.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, как известно, на вероятность смешения товарных знаков оказывает влияние как степени их сходства, так и степень однородности товаров (услуг), для индивидуализации которых они предназначены.

Сопоставительный анализ перечней товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 38 класса МКТУ, которые представляют собой деятельность в сфере телекоммуникаций. В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1], [2] охраняются на территории Российской Федерации для услуг 38 класса МКТУ как в области передачи данных через сеть Интернет, радиомобильной связи, так и в отношении консультаций в области телекоммуникаций безотносительно способа передачи информации.

Также перечень заявленного обозначения включает различные услуги в сфере образования и воспитания, в сфере развлечений и организации досуга, а также издательской деятельности, к которой относятся также и услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] - [3].

Часть заявленных услуг 42 класса МКТУ связан с деятельностью в области создания программного обеспечения и веб-сайтов, что соотносится как род/вид с товарами и услугами 09, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] - [3] в области программирования.

Отнесение сравниваемых услуг к одним и тем же родовым категориям обуславливает вывод об их одинаковом назначении, круге потребителей, что позволяет говорить об их однородности.

Вместе с тем, регистрация товарного знака по заявке №2023756778 испрашивается также в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к сфере промышленного дизайна, научным исследованиям и разработкам, деятельности в сфере инжиниринга (*«анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; бурение геологоразведочное; вычисления квантовые; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии;*

исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования научные в области генетики; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования при проведении раскопок; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; культивирование клеток для научных исследований; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление декораций для шоу; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; планирование городское; предоставление географической информации; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление научной информации, советов и консультаций, касающихся чистых нулевых выбросов; проведение исследований по техническим проектам; проектирование полей для гольфа; прокат телескопов; прототипирование; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; раскопки археологические; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание костюмов для выступлений; составление технической документации; тестирование и анализ импортируемых или экспортируемых товаров в целях прохождения карантина; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги по проверке новых и подержанных автомобилей перед продажей; услуги по

прогнозированию погоды; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности»), которые не являются однородными товарам и услугам 09, 38, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] - [3].

Таким образом, принимая во внимание установленное наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №931919, [2] по международной регистрации №907474, [3] по международной регистрации №1178233 в совокупности с высокой степенью однородности услуг 38, 41 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, в отношении части вышеприведенных услуг 42 класса МКТУ препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2023756778 не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2024, изменить решение Роспатента от 19.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023756778.