

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.07.2025 возражение ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ «ТАТЭКСПЕРТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024704518, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения _____ в качестве товарного знака по заявке №2024704518 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.05.2025 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части заявленных услуг 41 класса МКТУ - аренда аудиооборудования; аренда видеокамер; аренда видеомэгнитофонов; аренда декораций для шоу-программ; аренда звукозаписей; аренда игрушек; аренда кинематографического оборудования; аренда кинофильмов; аренда комнатных аквариумов; аренда оборудования для игр; аренда оборудования стадионов; аренда осветительной аппаратуры для театров или телестудий; аренда произведений искусства; аренда радио- и телевизионных приемников; аренда реквизита для киносъемок; аренда снаряжения для подводного погружения; аренда спортивного

оборудования, за исключением транспортных средств; аренда спортивных площадок; аренда театральных декораций; аренда теннисных кортов; аренда тренажеров; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 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 развлекательных мероприятий; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация конкурсов красоты для животных; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация соревнований по гонкам животных; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; планирование радио- и телепрограмм; постановка шоу; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом; 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 полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления

театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение альпинистских туров с гидом; проведение фитнес-классов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат видеокассет; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; 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 или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги моделей для художников; услуги ночных клубов [развлечение]; услуги оркестров; услуги по имитации путешествий, предоставляемые в виртуальной среде для развлекательных целей; 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 развлекательные, предоставляемые в виртуальной среде; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы.

В отношении остальных услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «DUOLINGO», зарегистрированным под №554418 [1] с конвенционным приоритетом от 21.01.2014

на имя Дуолинго, Инк., 5533 Уолнат Стрит, Питтсбург, штат Пенсильвания 15232, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №554418 ввиду разного зрительного впечатления;

- различие в композиционном построении, графическом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть положено в основу для вывода о несхождении обозначений в целом. Соответственно, этот признак является основным, так как в заявленном на регистрацию обозначении словесный фантазийный элемент «DUO LINGUA» выполнен в оригинальной графической манере и пространственное расположение графических элементов вместе с цветовым оформлением создает иной уровень восприятия, так как составляет основу его композиции, что также влияет на восприятие оригинального комбинированного обозначения средним российским потребителем. Более того, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «DUO LINGUA», соответственно, использованная графика и цвета с учётом всех словесных элементов будут, прежде всего, выделяться и влиять на восприятие потребителей при осмыслении заявленного обозначения;

- противопоставленный товарный знак представляет собой единое слово «DUOLINGO», визуально не выделяющееся для потребителей какой-либо оригинальной графикой, что является существенным отличием, соответственно, обозначения не могут быть спутаны потребителями в условиях обычной коммуникации;

- сравниваемые обозначения имеют разное звучание: обозначение по заявке звучит как [дуал'инг`уа], знак № 554418 звучит как [дуал`инго];

- также отличается смысловое наполнение сравниваемых обозначений. Словесный элемент «DUO LINGUA» является фантазийным, при этом его перевод и толкование имеются в общедоступных словарно-справочных источниках, благодаря чему словесный элемент заявленного обозначения имеет своё уникальное семантическое значение, а именно переводится как «два языка». В свою очередь, противопоставленный товарный знак «DUOLINGO» является фантазийным и не имеет перевода или толкования в общедоступных словарно-справочных источниках для потребителей;

- отличия обозначений в совокупности позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения. Обозначения производят разное семантическое, зрительное и слуховое впечатление, в целом друг с другом не ассоциируются. Угроза их смешения в сознании потребителей заявленных услуг отсутствует.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2024704518 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2024) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Согласно пункту 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.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «DUO LINGUA», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде монограммы из букв «D L».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, для которых было отказано, а именно академии [обучение]; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; исследования в области образования; 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 и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации в области образования; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; сурдоперевод; тьюторинг; услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги по оказанию образовательной помощи лицам с индивидуальными потребностями; услуги репетиторов [обучение]; учреждения образовательные дошкольные.

В отношении зарегистрированной части услуг заявитель оплатил пошлину и получил свидетельство №1119208.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704518 мотивировано несоответствием обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «DUOLINGO» [1], зарегистрированного в отношении однородных услуг на имя другого лица.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «DUOLINGO», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы.

Знак действует в отношении товаров 09 класса МКТУ-загружаемое программное обеспечение для мобильных/сотовых телефонов для изучения иностранных языков и услуг 41 класса МКТУ - обучение языкам; предоставление онлайн-занятий/курсов обучения для изучения иностранных языков; онлайн-дневники/журналы, а именно, блоги в области обучения языкам; услуги переводчиков.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительного и словесного элементов, каковым является и заявленное обозначение, основным элементом, как правило, является словесный, так как на нем делается акцент при восприятии обозначения. Словесный элемент запоминается легче, чем графический, поскольку может быть воспринят и передан значительно проще – не только визуально, но и устно, например, в рекламе.

Внимание адресной группы потребителей товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, концентрируется именно на словесных элементах, на которые падает основная логическая нагрузка и которые выполняют в них индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь сильными элементами обозначений.

В данном случае таким элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «DUO LINGUA», поскольку именно этот элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя.

В противопоставленном знаке [1] словесный элемент «DUOLINGO» является единственным элементом обозначения.

Сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом за счет их фонетического и графического сходства.

Фонетическое сходство словесного элемента «DUO LINGUA» со словесным товарным знаком «DUOLINGO» обусловлено близостью состава звуков, полным совпадением семи звуков в начальной части и близостью звуков «А»/«О» в конечных частях обозначений, находящихся в безударной позиции.

Отсутствие у противопоставленного обозначения смыслового значения не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства.

Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита, а также стандартного шрифта сближает их с точки зрения графического признака сходства. В отношении некоторых графических отличий в выполнении словесных элементов, а также использования в заявленном обозначении цвета и наличия изобразительного элемента в виде монограммы из букв «D L» следует отметить, что эти отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе, так как в дальнейшем он может быть воспроизведен им на слух.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения.

Сравнительный анализ перечней испрашиваемых услуг с услугами противопоставленного знака показал, что они являются однородными, поскольку

либо совпадают по виду (услуги переводчиков), либо относятся к одним родовым группам услуг в области обучения, просвещения и образования, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания. При этом коллегия отмечает, что однородность в возражении не оспаривалась.

В данном случае установленное выше сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг сопоставляемых перечней позволило коллегии прийти к выводу о существующей опасности смешения обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими сравниваемых услуг.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части услуг 41 класса МКТУ является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2025.