


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Даниловым Евгением Викторовичем, Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Дюрки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023710386, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023710386, поданной 14.02.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 16, 18 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2024 по указанной заявке принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «DADI» по свидетельству №815415 с приоритетом от 07.07.2020 и «DADI» по свидетельству

№687045 с приоритетом от 25.04.2018, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полипакс», 117623, Москва, ул. 2-ая Мелитопольская, д. 4А, строение 6, помещение 1, в отношении товаров 16, 18, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 18 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BAGS» («bags» – в переводе с английского языка – сумки; мешки; чемоданы (см. Интернет-переводчики: <https://www.multitrans.com/>; <https://translate.google.ru/>), является неохранным элементом обозначения на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на их вид, назначение.

В возражении, поступившем 22.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2024, указав, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №815415, №687045, поскольку имеются существенные фонетические, семантические и графические различия обозначений. Кроме того, сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков неоднородны.

В корреспонденции, поступившей 27.03.2025, заявитель сообщил, что им подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №815415, №687045 в связи с их неиспользованием.

В корреспонденции, поступившей 25.11.2025, заявитель указал, что Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено исковое заявление ИП Данилова Е.В. к ООО «Полипакс» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №815415, №687045 и в ходе рассмотрения спора стороны пришли к утверждению мирового соглашения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 16, 18 классов МКТУ.

Заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №815415, №687045 - ООО «Полипакс» (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (14.02.2023) заявки №2023710386 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023710386 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «DADDY» и «bags», размещенные на двух строках друг под другом. Слово «DADDY» выполнено крупным шрифтом и заключено в рамку. Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита коричневого цвета. Над словесными элементами размещено изображение темноволосого мужчины с бородой и сложенными впереди руками. На мужчине надеты рубашка зеленого цвета и темные очки.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, 18 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2024 по указанной заявке принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «bags» (переводится с английского языка как «сумки, мешки,

чемоданы») относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение испрашиваемых товаров, что заявитель не оспаривает.

Данный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, в связи с чем он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарный знак «DADI» по свидетельству №815415 и «DADI» по свидетельству №687045.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено экспертизой при принятии оспариваемого решения.

Заявитель получил письмо-согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №815415, №687045, в котором ООО «Полипакс», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023710386 для испрашиваемых товаров 16, 18 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №815415, №687045 преодолено путем получения письма-согласия (1) от их правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2023710386 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме всех

испрашиваемых товаров 16, 18 классов МКТУ с указанием элемента «bags» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2024, отменить решение Роспатента от 30.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710386.