

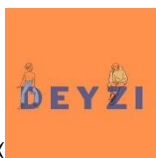
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

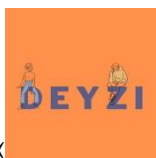
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 02.04.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАКСПРО», город Томск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024714586, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «DAISIE» по заявке №2024714586 с приоритетом от 14.02.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.12.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ и другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:



- «  » по свидетельству №920494 с датой приоритета 07.02.2022, зарегистрированным на имя Агарунова Юлиана Изиковича, г. Москва, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ;



- «  » по свидетельству №274729 с датой приоритета 11.07.2002, на зарегистрированным на имя Ипатова Сергея Владимировича, г. Москва, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.04.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 03.12.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №920494 предоставил согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2024714586;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №274729, обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление;

- в противопоставленном обозначении по свидетельству №274729 доминирующее положение занимает изобразительный элемент в виде сидящего плюшевого медведя. За счет отличий в дизайне шрифтов, различного грамматического состава, а также наличия у противопоставленного товарного знака оригинальных изобразительного и иных словесных элементов, можно сделать вывод об отсутствии сходства между спорными обозначениями по графическому критерию;

- ввиду различного состава гласных и согласных звуков, слогов, их порядка, различного количества слов, нельзя установить такую степень фонетического сходства, которая могла бы привести к выводу о вероятности

смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №274729;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку.

Заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №920494.

С учетом приведенных в возражении доводов, заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.12.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024714586 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.02.2024) заявки №2024714586 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из

товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

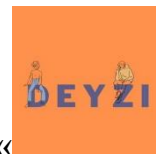
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

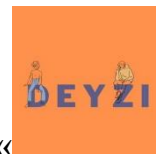
В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное

обозначение «DAISIE», словесный элемент «DAISIE» выполнен стандартным шрифтом заглавными латинскими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024714586 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

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



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №920494 является комбинированным, включает словесный элемент «DEYZI», выполненный заглавными латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Проанализировав оригинал согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №920494 на регистрацию товарного знака по заявке №2024714586 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, коллегия установила соответствие документа требованиям пункта 46 Правил.

Коллегия принимает представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №920494 в качестве обстоятельства, позволяющего снять противопоставление с товарным знаком [1].



Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №274729 является комбинированным, включает словесные элементы «DAISY ДЕЙСИ ПЛЮШЕВЫЕ МИШКИ OURS DE PELUCHE» выполненные русскими и латинскими буквами. Элементы «Плюшевые мишки, ours de peluche» для товаров 28 класса МКТУ являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25,

35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «DAISY / ДЕЙСИ», занимающими доминирующее положение в композиции товарного знака. Элементы «DAISY» и «ДЕЙСИ» выделяются за счет большего размера шрифта по сравнению с остальным текстом. Они выполнены в прямом, не изогнутом стиле, что делает их более заметными и читаемыми. Описательные фразы («ПЛЮШЕВЫЕ МИШКИ» и «OURS DE PELUCHE») служат лишь для контекста, поясняя образ, но не несут основной нагрузки. Наличие в знаке тождественных элементов, выполненных на латинице и кириллице («DAISY» и «ДЕЙСИ»), усиливает их доминирование.

Кроме того, в комбинированных обозначениях, каковым является противопоставленный товарный знак [2], именно словесные элементы занимают доминирующее положение, поскольку они легче запоминаются и на них, как правило, акцентируется основное внимание потребителя.

Следовательно, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №274729 основными элементами являются словесные элементы «DAISY» и «ДЕЙСИ».

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов заявленного обозначения «DAISIE» и противопоставленного знака [2] «DAISY» / «ДЕЙСИ» показал их сходство, в силу наличия близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковом порядке, весьма близкого состава гласных, одинакового состава согласных.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «DAISIE» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графические отличия носят второстепенный характер, за счет

превалирования установленного фонетического сходства обозначений.

С учетом изложенного заявленное обозначение «DAISIE» следует признать сходным с товарным знаком по свидетельству №274729 по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; мантио; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты*

[одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные

[одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты] характеризуются всеми признаками однородности товарами 25 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №274729 «одежда, обувь, головные уборы; белье нижнее, блузы, ботинки, бриджи, брюки, бутсы, воротники для одежды, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные; капюшоны, карманчики, карманы для одежды, кашне, козырьки для головных уборов, колготки, комбинезоны, костюмы, костюмы купальные, костюмы маскарадные, куртки; майки с короткими рукавами, манишки, манто, нагрудники детские, наушники, носки, обувь, одежда, одежда бумажная, одежда верхняя, одежда готовая, одежда из джерси, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная, одежда трикотажная; пальто, парки, пеленки, перчатки, пижамы, плавки, платки шейные, платья, плащи, полуботинки, приданое для новорожденного, пуловеры, рубашки, свитера, фартуки, шапочки, чепчики, штанишки детские, юбки», поскольку относятся к одной родовой группе товаров (одежда, обувь, уборы головные), имеют одно назначение, один рынок сбыта.

Услуги 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; демонстрация товаров; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой

музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по

импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги лидогенерации; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «реклама, демонстрация товаров; изучение рынка, интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама, реклама почтой, радиореклама, реклама телевизионная; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №274729, относятся к одним родовым группам «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров и услуг, правление закупочно-снабженческой деятельностью, услуги в сфере бизнеса», имеют общее назначение, круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

В возражении заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

Резюмируя все вышеизложенное, противопоставление товарного знака

по свидетельству №920494 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Тем не менее, указанное обстоятельство не позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2024714586 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, поскольку противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №274729 заявителем не преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2024714586 не может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2024.