


**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРБИТА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016711499 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016711499, поданной 07.04.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 17.11.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016711499 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы следующим:

- словесный элемент «ДАНЕТКИ» указывает на вид, назначение части товаров 28 класса МКТУ «игры; игры настольные; игры комнатные» в силу своей

семантики (данетки – разновидность игры в загадки, ответом на вопросы могут быть слова «да» и «нет», один из вариантов игры называется «игра в ситуации». См. электронные словари: <http://dic.academic.ru>; <https://ru.wikipedia.org/>);

- элемент «ДАНЕТКИ» используется различными лицами в сфере деятельности заявителя для обозначения товаров, однородных заявленным. Экспертизой указаны сайты сети Интернет: <https://www.sima-land.ru/>; <https://eksmo.ru/book/>; <https://www.wite.ru/>; <http://golovolomka.hobby.ru/>; <http://zagadky.com/>; <http://www.pozdravleniya.biz/>; <http://danetki.com/>; <http://gadaika.ru/>; <http://allforchildren.ru/>; <http://da-netki.ru/>; <http://danetka.ru/>; <http://www.mephist.ru/>; <http://printfun.ru/>);

- словесный элемент «данетки» не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом для товаров 28 класса МКТУ «игры; игры настольные; игры комнатные»;

- в отношении другой части товаров 28 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров;

- представленные доводы не подтвердили приобретение заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации;

- противопоставление товарного знака *ДаНетКа* по свидетельству № 421703 (приоритет от 16.11.2009) было снято экспертизой в силу прекращения действия указанной регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.02.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вымышленное слово «ДАНЕТКИ» не приводится в терминологических словарях и специализированной литературе, в общей справочной литературе, толковых словарях (общезыковых и т.д.), энциклопедиях и энциклопедических словарях, специальных справочниках в качестве наименования определённого вида товаров 28 класса МКТУ, в частности, «игр»;

- слово «ДАНЕТКИ» не имеет однозначного значения, не является прямым указанием на определенный вид товара, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без дополнительных рассуждений, домысливаний, ассоциаций, то есть оно является фантазийным по отношению ко всем заявленным товарам 28 класса МКТУ;
- одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у этого обозначения различительной способности;
- анализ судебной практики показал, чтобы решить вопрос об отсутствии у обозначения различительной способности необходимо оценить длительность использования обозначения, наличия значительного объёма производства, несения затрат на рекламу маркированной спорным обозначением продукции и т.д.;
- в приведенных экспертизой источниках из сети Интернет отсутствуют сведения о конкретных производителях, длительности и объемах использования заявленного обозначения третьими лицами;
- ссылка на Википедию является несостоятельной, поскольку она представляет собой Интернет-энциклопедию с открытым содержанием и является добровольным сообществом личностей и групп, создающих общее хранилище человеческих знаний. Её строение позволяет любому, кто имеет доступ к Интернету и браузер, изменять её содержание;
- так, согласно Википедии, игра «Данетки» якобы была придумана Полом Слоуном. Однако, указанный экспертизой в качестве разработчика игры «в ситуации» Пол Слоун (Paul Sloan) использовал для своей игры совершенно другое название – «латеральные паззлы» (книга П. Слоуна «Оригинальные головоломки на нестандартное мышление»);
- автором игры «Данетки» (включая ее название) является Кибкало Дмитрий Алексеевич, который придумал ее в 2004 г. и на основании договора о передаче исключительных прав от 10.02.2010 г. передал принадлежащие ему исключительные авторские права ООО «Магеллан», которое предоставило согласие на регистрацию

обозначения «ДАНЕТКИ» в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ на имя заявителя;

- доводы заявителя также подтверждается практикой Роспатента, выраженной в

правовой охране товарных знаков: *ДаНетКа* по свидетельству № 421703 (приоритет от 16.11.2009) для товаров 28 класса МКТУ (например,

### ВЕРЮ, НЕ ВЕРЮ

«игры»), по свидетельству № 622207 (приоритет от 27.04.2016) для товаров 16, 28 классов МКТУ, в том числе «игры комнатные; игры настольные» (обозначение «Верю, не верю» также является названием игры, см. сведения из свободной энциклопедии Википедия);

- заявителем осуществляется активное использование заявленного обозначения до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- заявитель и его партнер ООО «Магеллан», а так же автор игры «Данетки» Кибкало Д.А. длительное время ведут совместную деятельность и входят в группу компаний «Мосигра» - крупнейшую отечественную специализированную сеть с самым широким ассортиментом игр. В настоящий момент игры можно купить в 34 крупнейших городах России, Украины и Беларуси, доставка осуществляется во все регионы России и стран СНГ (всего 73 магазина);

- реализация широкого ассортимента (20 разновидностей) настольных игр «Данетки», начиная с 2011 года, производится в многочисленных магазинах и на сайте заявителя;

- широкая известность компании по выпуску различных игр подтверждается многочисленными публикациям в СМИ;

- в результате длительного, широкого и активного использования обозначение «Данетки» дополнительно приобрело различительную способность и связывается потребителями именно с деятельностью заявителя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов с материалами возражениями и на заседании коллегии заявителем были представлены следующие материалы (копии):

- договор о передаче исключительных прав от 10.02.2010 г. – (1);
- письмо - согласие ООО «Магеллан» – (2);
- договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 25.02.2012 г. – (3);
- договор на оказание полиграфических услуг от 01.10.2011 г. с приложениями – (4);
- договор на поставку полиграфической продукции от 25.09.2011 г. с приложениями – (5);
- распечатки сведений из словарей, сведений из открытых источников – (6);
- распечатки сведений об известности компании – (7);
- товарные накладные – (8);
- бухгалтерская справка о количестве проданных игр «ДАНЕТКИ» за 2012-2018 гг. – (9);
- материалы СМИ об игре «ДАНЕТКИ» за 2012, 2014 гг. – (10).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 26.02.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (07.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.


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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение  по заявке № 2016711499 является словесным и выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 17.11.2017 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в части отнесения словесного элемента «ДАНЕТКИ» к

неохраняемым элементом в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игры настольные; игры комнатные» в силу его описательного характера, а в отношении другой части товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента отмечено, что обозначение «ДАНЕТКИ» - это разновидность игры в загадки, используемое различными лицами в сфере деятельности заявителя для обозначения товаров 28 класса МКТУ.

Слово «ДАНЕТКИ» не приводится в терминологических словарях, специализированной литературе, энциклопедиях в области игр, игрушек. В связи с чем, нет оснований считать, что словесный элемент «ДАНЕТКИ» характерен для области игр, игрушек, и является видом товаров 28 класса МКТУ, либо указывает на их назначение. Кроме того, как указывает экспертиза, одним из вариантов игры «ДАНЕТКИ» называется «игра в ситуации» (см. электронные словари: <http://dic.academic.ru>; <https://ru.wikipedia.org/>). Таким образом, однозначного и единственного толкования обозначения «ДАНЕТКИ» не существует. При восприятии обозначения «ДАНЕТКИ» потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, чтобы прийти к заключению о том, какой именно смысл заложен в заявленное обозначение, предназначенное для маркировки широкого перечня товаров 28 класса МКТУ.

В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду использования различными производителями для обозначения однородных товаров 28 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее. Анализ сайтов, указанных экспертизой, показал, что отсутствуют сведения о конкретных производителях, длительности использования обозначения «ДАНЕТКИ» в качестве названия игр, как до, так и после даты приоритета заявленного обозначения, объемы использования, территории реализации третьими лицами.



Коллегией учтены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением «ДАНЕТКИ» дополнительной различительной способности, в том числе до даты подачи заявки № 2016711499.

Согласно договору о передаче исключительных прав от 10.02.2010 г. (1) автор Кибкало Д.А. передал ООО «Магеллан» все исключительные права на созданное в 2004 году произведение – правила игры «ДАНЕТКИ», в том числе ее название «ДАНЕТКИ». ООО «Магеллан» предоставило согласие (2) на имя заявителя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ. Заявитель и ООО «Магеллан» действуют в рамках договора от 25.02.2012 г. (3) о сотрудничестве и совместной деятельности в целях производства и продвижения продукции под обозначением «ДАНЕТКИ». В предмете договора (3) обозначено, что заявитель обязуется обеспечить регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, и осуществляет контроль над производством и продажей продукции, маркированной обозначением «ДАНЕТКИ». Типографские и иные связанные с ними работы по изготовлению карт и карточек «ДАНЕТКИ» были осуществлены в рамках договоров от 01.10.2011 (4) и 25.09.2011 (5). Согласно материалам возражения заявитель, ООО «Магеллан», г-н Кибкало Д.А. ведут совместную деятельность и входят в группу компаний «Мосигра» - крупнейшую отечественную сеть с широким ассортиментом игр. Реализация настольных игр (20 вариантов), маркируемых заявленным обозначением, производится в магазинах и на сайте <https://www.mosigra.ru> (6;7). Согласно бухгалтерской справке (9) количество проданных игр, маркируемых обозначением «ДАНЕТКИ», за период 2012-2018 гг. составило около 290 079. В печатной продукции (10) за 2012, 2014 годы представлена информация об играх, маркируемых заявленным обозначением, в том числе в оригинальной графике. Из товарных накладных за 2015, 2016 годы усматривается география распространения игр, маркируемых обозначением «ДАНЕТКИ»: Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск (Республика Беларусь), Вязьма (Смоленская область), Ярославль, Хабаровск, Самара, Тула, Реутов, Раменское, Тюмень и т.д.

Изложенное выше свидетельствует о том, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность, в том числе до даты

подачи рассматриваемой заявки в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 28 класса МКТУ «игры; игры настольные; игры комнатные» заявителя.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Само по себе заявленное обозначение ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несет. Кроме того, из материалов дела, заключения по результатам экспертизы не усматривается, каким образом заявленное обозначение в характерной графической проработке порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о товарах 28 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения «ДАНЕТКИ» на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя представления относительно вида, назначения товаров 28 класса МКТУ, не соответствующего действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение «ДАНЕТКИ» в отношении товаров 28 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2018, изменить решение Роспатента от 17.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016711499.**