

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2021, поданное компанией АСМОДЕ ГРУП, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809485, при этом установлено следующее.



Регистрация изобразительного товарного знака «» по свидетельству №809485 с приоритетом от 07.10.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2021 по заявке №2020755824 на имя ООО «ДУБЛЬ-2», г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №809485 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем действующих на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№1362920, 1524971;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№1362920, 1524971;

- знаки лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак представляют собой изображения вымышленных антропоморфных существ. Сравниваемые обозначения состоят из сходных графических элементов и исполнены в одинаковой манере;

- желтый цвет в оспариваемом товарном знаке не оказывает решающего значения для различия знаков при зрительном восприятии, поскольку очевидно, что концепция оспариваемого товарного знака заимствована у знаков лица, подавшего возражение, – имитирующее забавное существо с глазами, ртом и ножками;

- лицо, подавшее возражение, это крупнейший французский издатель и дистрибутор настольных игр, карточных игр и ролевых игр. Компания была основана в 1995, а к 2018 году стала вторым по величине в мире издателем настольных игр после Hasbro. Основные направления деятельности ASMODEE — разработка и выпуск собственных настольных игр, от детских игр до серьёзных стратегий «немецкого типа», издание зарубежных настольных игр на французском языке, распространение во Франции зарубежных коллекционных карточных игр, ролевых игр и игр с миниатюрами, распространение европейских настольных игр в США;

- знаки лица, подавшего возражение, используются в сочетании с товарными знаками «Dobble» / «Доббл» или «Spot it!» для маркировки настольной игры, при этом, каждая настольная игра сопровождается противопоставленными знаками;

- при формировании поискового запроса в русскоязычной зоне сети Интернет по слову «Доббл» любая поисковая система, будь то [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru),

www.rambler.ru или www.google.ru, показывает многочисленные результаты, относящиеся именно к играм, которые изготавливает лицо, подавшего возражение;

- принимая во внимание, что товары лица, подавшего возражение, предлагаются на популярных и часто используемых торговых площадках в сети Интернет, и не только, можно сделать вывод о том, что данная продукция масштабно предлагается к продаже на территории Российской Федерации и российский потребитель хорошо с этой продукцией знаком;

- в то же время поиск, проведенный для выявления наличия на российском рынке оспариваемых товаров, показывает, что правообладатель оспариваемого товарного знака предлагает к продаже настольные игры, маркированные данным знаком, и в описании к играм указывает, что это «качественный и недорогой аналог известной настольной игры Доббл (Dobble)», тем самым подтверждая сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками;

- товары 28 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются идентичными и/или однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленных знаков, а также связаны с услугами, которые оказывает лицо, подавшее возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809485 недействительным в отношении 28 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Сведения о международных регистрациях №№ 1362920, 1524971 – на 6 л.
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 809485 – на 2 л.
3. Информация о деятельности лица, подавшего возражение – на 9 л.
4. Информация об использовании ТЗ лица, подавшего возражение – на 9 л.
5. Результаты поиска в поисковых системах [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru), www.rambler.ru, www.google.ru о товарах Заявителя – на 7 л.
6. Сведения о товарах правообладателя – на 5 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак существенно отличается от противопоставленных знаков;

- оспариваемый товарный знак означает знак «ОК» - жест окей, выполняется путём соединения большого и указательного пальцев и удерживания других пальцев прямыми или расслабленными вдали от ладони. Часто используется подводниками и означает «Я в порядке» или «Ты в порядке?». В большинстве англоязычных стран означает одобрение, согласие и сигнал, что всё хорошо или «Ок», тогда как знаки лица, подавшего возражение, представляют собой имитирующее человечка забавное существо с глазами, ртом и ножками, однако выполненное в виде стилизованной ладони с поднятыми вверх пальцами;

- таким образом, сравниваемые изображения не похожи и подразумевают под собой совершенно разные знаки с абсолютно разной смысловой нагрузкой;

- цветовое решение сравниваемых знаков, также, отличается;

- сравниваемые знаки имеют между собой существенные отличия и не могут быть признаны тождественными или сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак является логотипом и элементом печати компании - производителя ООО «Дубль-2», которая была зарегистрирована 24.06.2016. Компания «Дубль 2» занимается производством настольных игр. Поэтому товарный знак регистрировался в 28 классе МКТУ;

- название компании правообладателя, как и игры, также отличается - «Дубль два» в названии и «DOBBLER» (Доббле). Звучание слов «Дубль» и «Доббле» существенно различается, так как в них присутствует много различающихся звуков. Обозначение лица, подавшего возражение, имеет также дополнительное слово «два», которое существенно влияет на звуковое восприятие;

- при введении поискового запроса в поисковой системе Google «Дубль 2» и «Доббле» выдается много вариантов подобных игр, следовательно, аналогичную продукцию продают много других производителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2021 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №809485.

С отзывом были представлены следующие материалы:

7. Свидетельство о регистрации товарного знака на 3 листах;

8. Скриншот поискового запроса по слову доббль на 1 листе;
9. Скриншот поискового запроса по слову Дубль 2 на 1 листе;
10. Решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) на 5 листах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (07.10.2020) правовая база для рассмотрения заявления 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов

обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №809485 представляет



собой изобразительное обозначение « » в виде стилизованного изображения сказочного персонажа, представляющего собой раскрытую ладонь с поднятыми вверх пальцами, с крупными глазами, ртом и ножками, при этом

фигура отбрасывает тень. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ в белом, черном, красном, желтом, сером цветовом сочетании.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №1362920 [1] представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения сказочного персонажа, представляющего собой раскрытую ладонь с поднятыми вверх пальцами, с крупными глазом, ртом и ножками, при этом фигура отбрасывает тень. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ в светло фиолетовом, темно фиолетовом, белом, черном и сером цветовом сочетании.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №1524971 [2] представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения сказочного персонажа, представляющего собой раскрытую ладонь с поднятыми вверх пальцами, с крупными глазом, ртом и ножками, при этом фигура отбрасывает тень. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ в светло фиолетовом, темно фиолетовом, белом, черном и сером цветовом сочетании.

Анализ товарного знака по свидетельству №809485 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных знаков [1, 2] показал, что в их состав входят сходные



изобразительные элементы –  , в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство обусловлено тем, что в сравниваемых знаках присутствует сходные изображения в виде стилизованных «ладоней», имитирующих сказочных человечков.

Так, сопоставляемые знаки представляют собой стилизованное изображение раскрытой ладони с поднятыми вверх пальцами, которые, как бы, образуют прическу, при этом, в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных знаках [1, 2] присутствует видоизмененное изображение согнутого большого пальца.

Кроме того, в сравниваемых знаках присутствуют стилизованные изображения: глаз, улыбающегося рта, ног.

Также коллегия отмечает, что во всех анализируемых знаках присутствует изображение тени, которую «отбрасывают» фигуры.

Указанное, позволяет прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление.

Некоторые отличия сравниваемых знаков в виде разного количества глаз, разных положений больших пальцев и различного цветового решения, не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку не меняют общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями.

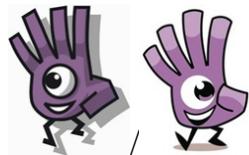
В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №809485 и противопоставленных знаков [1, 2], показал следующее.

Товары 28 класса МКТУ «игры; игры настольные; игры-конструкторы» оспариваемого товарного знака являются идентичными, либо однородными с товарами 28 класса МКТУ «Games, board games, games of chance, lotteries, gambling games, pooling, games of skill, knowledge games; puzzles, playing cards; electronic games other than those adapted for use only with television receivers and/or computers; controllers and joysticks for video game machines; balls and balloons; toys, dolls, figurines (toys), teddy bears and other plush toys, building blocks (toys); game apparatus adapted for use with an external display screen or monitor» («игры, настольные игры, азартные игры, лотереи, азартные игры, объединение, игры мастерства, игры знаний; головоломки, игра в карты; электронные игры, отличные от адаптированных для использования только с телевизионными

приемниками и/или компьютерами; контроллеры и джойстики для игровых автоматов; шары и воздушные шары; игрушки, куклы, статуэтки (игрушки), плюшевые мишки и другие плюшевые игрушки, строительные блоки (игрушки); игровое устройство, приспособленное для использования с внешним экраном дисплея или монитором») противопоставленных знаков [1, 2], поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров (играм), как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Также, коллегией приняты во внимание известность и репутацию правообладателя противопоставленных знаков [1, 2] в области производства



товаров 28 класса МКТУ, маркированных обозначениями , что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 28 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными знаками [1, 2], в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №809485 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2021 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809485 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ.**