

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.04.2025 возражение Индивидуального предпринимателя Машагина Павла Олеговича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023825055, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Тайный Я**» по заявке №2023825055 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.12.2023 для индивидуализации товаров и услуг 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.03.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023825055 в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющиеся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что заявленное обозначение тождественно обозначению «**Тайный Я**» (заявка №2023808030 с приоритетом от 07.11.2023 (принято решение о регистрации

товарного знака от 23.02.2025)), заявленного в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МТУ на имя Колупаева Евгения Васильевича, 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Звездная, д. 7, кв. 28.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что заявленное обозначение воспроизводит название карточной игры, которая приобрела известность благодаря заявителю, который вводит данную продукцию 28 класса МКТУ в гражданский оборот с апреля 2022 года посредством интернет-магазина «Формула Игр», размещенного на торговой площадке Wildberries, а также реализует ее через маркетплейс OZON. Продукция заявителя сертифицирована, на ее упаковке указан производитель - ИП Машагин П.О. Заявитель полагает, что ИП Колупаев Е.В., регистрируя противопоставленное тождественное обозначение по заявке №2023808030, вводит потребителя в заблуждение.

В силу изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023825055 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия приняла во внимание обстоятельства, послужившие основанием для удовлетворения возражения.

С учетом даты (16.12.2023) поступления заявки №2023825055 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 1 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,

заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленное словесное обозначение «**Тайный Я**» по заявке №2023825055 с приоритетом от 16.12.2023, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для

индивидуализации товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023825055 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием тождественного «**Тайный Я**» по заявке №2023808030 с более ранним приоритетом от 07.11.2023, принадлежащим иному лицу, при этом противопоставленное обозначение заявлялось для индивидуализации однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

Коллегия приняла к сведению информацию о том, что ИП Машагиным осуществлялось продвижение игры под обозначением «Тайный Я», а также мнение о том, что потребитель ассоциирует спорное обозначение исключительно с заявителем.

Вместе с тем, следует констатировать, что основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 24.03.2025 по заявке №2023825055 в данном случае являются выявленные коллегией обстоятельства, которые отсутствовали на момент экспертизы заявленного обозначения. К таким обстоятельствам относится решение Роспатента от 16.07.2025 о признании заявки №2023808030 на государственную регистрацию противопоставленного обозначения в качестве товарного знака отозванной.

В этой связи вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и препятствия для его регистрации в качестве товарного знака более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2025, отменить решение Роспатента от 24.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023825055.