


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2017, поданное ИП Пряхиным А. С., г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711802, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015711802, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «КЕФИР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана испрашивается в сочетании зеленого и белого цветов.

Роспатентом 28.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком «**KEFIR PRODUCTION**» по свидетельству №547760, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных услуг 38 и 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 41 и 42 класса МКТУ.

В поступившем 13.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- не желая столкновения интересов или каким-либо иным образом нанести ущерб владельцу противопоставленного товарного знака, во избежание возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных им товаров и услуг одному изготовителю, заявитель на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса исключил из заявленного перечня товаров и услуг часть товаров 09 класса МКТУ, услуги 41 класса МКТУ, которые могут являться однородными услугам 38 и 41 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, а также часть услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых у заявителя отпала необходимость регистрировать товарный знак;

- заявитель не согласен с решением Роспатента от 18.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака «KEFIR», поскольку, по его мнению, заявленные в скорректированном перечне товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ неоднородны услугам 38 и 41 классов МКТУ противопоставленного товарного знака «KEFIR PRODUCTION»;

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «KEFIR PRODUCTION», однако считает, что исключение из перечня заявки части товаров 09 класса МКТУ, а именно «публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые», и услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть» (единственной услуги 41 класса МКТУ в заявке), которые могут являться однородными услугам 38 и 41 классов МКТУ противопоставленного знака, позволяет снять данное противопоставление;

- заявленное обозначение «KEFIR!» с 2012 года (т.е. до даты приоритета противопоставленного товарного знака) используется заявителем в своей хозяйственной деятельности при разработке программного обеспечения и компьютерных игр, что свидетельствует о приобретении им высокой различительной способности. Заявитель - российский индивидуальный предприниматель Пряхин Андрей Сергеевич зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 01 июня 2012 года;

- заявитель, Пряхин Андрей Сергеевич, в 2012 году создал и в настоящее время возглавляет команду, которая занимается разработкой программного обеспечения и компьютерных игр, загружаемых из внешней компьютерной сети. Для продвижения своих товаров и услуг на рынке заявитель использует созданный им сайт (<http://www.kefirgames.ru/ru/games>), где во вкладке "Контакты" указано имя (название) и адрес производителя (исполнителя). На данный момент заявитель создал такие компьютерные игры, как «В окопе», «Totem Rush», «Солдат удачи», «Lords&Swords», «Тюряга», «Лига Скорости», «Астерия», «Метро 2033», «Легенда о вампире» и «One life». В студии работают более 100 IT-специалистов (программисты игровой логики, гейм дизайнеры, web-программисты, инженеры контроля качества, клиентские программисты и мн. др.), в том числе специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Воронежа, Стерлитамака и Владивостока. Офисы компании расположены

в Волгограде и в Санкт-Петербурге. Компьютерные игры распространяются в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и «Facebook»;

- за небольшой период времени, прошедший со времени начала предпринимательской деятельности под обозначением «КЕФИР!», игры заявителя приобрели большую популярность, о чем может свидетельствовать количество установок этих игр, превысившее 30 миллионов. Кроме коммерческой деятельности заявитель активно занимается благотворительной деятельностью - оказывает помощь детям, находящимся на лечении в больницах, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2015711801 в качестве товарного знака для заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, а именно: 09 класс МКТУ - мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров;

42 класс МКТУ - инсталляция программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров, тиражирование компьютерных программ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.04.2015) поступления заявки №2015711801 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  
» по заявке №2015711802 с приоритетом от 21.04.2015 является комбинированным и представляет собой прямоугольник зеленого цвета, внутри которого расположен словесный элемент «КЕФИР», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита, и восклицательный знак.



Противопоставленный товарный знак «  
» по свидетельству №547760 является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения девочки с косичками, в руках у которой расположена бутылка с кефиром. Под изобразительным элементом в две строки расположены словесные элементы «KEFIR» и «PRODUCTION» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «PRODUCTION» является неохраняемым элементом обозначения. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Несмотря на то, что заявителем не оспаривается установленное экспертизой сходство с товарным знаком по свидетельству №547760, коллегия обратила внимание на следующее.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «КЕФИР» в противопоставленный товарный знак.

Словесный элемент «KEFIR» является транслитерацией слова «КЕФИР» - «кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных

«грибков» — симбиоза нескольких видов микроорганизмов» (См. [www.wikippedia.ru](http://www.wikippedia.ru)).

Исходя из смыслового значения слова «кефир» можно сделать вывод о том, что использование данного элемента в качестве средства индивидуализации услуг, связанных с телевидением или компьютерными играми, является достаточно оригинальным выбором.

Наличие в сопоставляемых знаках совпадающего по лексическому значению словесного элемента «КЕФИР» позволяет сделать вывод о подобии заложенных идей, и, как следствие о смысловом сходстве обозначений.

Таким образом, при проведении анализа однородности, коллегия исходила из того, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения, и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ однородности услуг товаров 09 и услуг 41 класса МКТУ, скорректированного перечня, в отношении которых испрашивается регистрация, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» соотносятся с такими услугами 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, как передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; обеспечение телекоммуникационными каналами с использованием компьютера, предоставляющими услуги магазинов», поскольку у них близкая область применения и цель применения.

Так, «в телекоммуникации канал связи - это канал связи , который соединяет два или более сообщающихся устройств. Этот канал связи может быть физическим или логическим, он может использовать один или более физических каналов связи.

Телекоммуникационный канал связи это, как правило, один из нескольких видов каналов передачи информации, таких как те, которые предусмотрены в спутниковой связи, наземной радио-коммуникационной инфраструктуре и в компьютерных сетях, для подключения двух или более точек.

Термин связь широко используется в компьютерной сети для обозначения средств связи, соединяющих узлы сети. (См. [www.wikipedia.ru](http://www.wikipedia.ru)).

Услуги 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров, тиражирование компьютерных программ», в отношении которых испрашивается регистрация и услуги 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку имеют одну ель и назначение (получение информации или передача информации посредством Интернета и компьютера).

Довод заявителя о том, что в противопоставленном товарном знаке услуга «обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов» относится только к услугам магазинов, неубедительна, поскольку, хозяйственная деятельность заявителя заключается в том, что через социальные сети на платной основе предлагается приобрести право (скачать) компьютерную игру, что, по сути, также является реализацией товара (игры).



Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, а товары 09 и услуги 42 классов МКТУ являются однородными, и, следовательно, решение Роспатента от 18.10.2016 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2016.**