

**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 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 03.07.2019, поданное CD PROJEKT SA, Варшава, Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1368617, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1368617 с конвенционным приоритетом 31.08.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 10.03.2017 на имя заявителя (CD PROJEKT SA ul. Jagiellońska 74 PL-03-301 Warszawa). На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1368617.

Знак «CD PROJEKT» по международной регистрации №1368617 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 05.02.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1368617, мотивированное его несоответствием в отношении всех товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано отсутствием различительной способности знака, как состоящего исключительно из неохраняемых элементов, не имеющих особого графического исполнения.

В поступившем 03.07.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «CD ПРОЕКТ» не является простой геометрической фигурой, не является общепринятым наименованием товара или общепринятым сокращенным наименованием организации, а соответственно не может не обладать различительной способностью. Аббревиатура «CD» в соответствии с англо-русским словарем, см. <https://www.multitran.ru/> может быть расшифрована следующим образом: Certificate of deposit - депозитный сертификат; Classification of defects - классификация неисправностей; Coefficient of Drag - коэффициент сопротивления; Corrected depth - исправленная глубина скважины; Charge density - плотность заряда; Compact disk - лазерный диск, компакт диск; Campus distributor - главный кросс; Caspian Datum - расчётный каспийский уровень; Commission Decision - решение комиссии; Grohn's disease - болезнь Крона; Contract depth - глубина скважины по контракту; Cathodic disbondment - отслаивание при катодной поляризации; Commencement Date - начальная дата; Cash discount - скидка при оплате наличными; Committee draft проект стандарта, который сносится па рассмотрение техническим комитетом; Crown down - краундаун; CD - циклодекстрин, альфа, бета, гамма-циклодекстрин; Civil defense - гражданская оборона; Current density - плотность электрического тока; Critical dimension - минимальный размер; Carrier detected - определение контракта; Career development - продвижение сотрудников по службе; Critical Dimension - критический размер; Commercial Directorate - коммерческий директор; Container dolly - контейнерная тележка; Case depth - глубина твердого слоя; Cavalry Division - кавалерийская дивизия; Cluster of differentiation -

дифференцированный кластер; Cardiac disease - кардиологическое заболевание; Color doppler - цветовой доплер; Chart datum - нуль глубины карты; Calendar day - календарные сутки; Democratic Republic of the Congo - Демократическая Республика Конго; Conceptual domain - концептуальное поле; Closed drainage - закрытый дренаж; Clinical diagnosis - клинический диагноз; Canine distemper - собачья чумка; Construction document - строительно-техническая документация; Compact design - компактная конструкция; Canadian dollar - канадский доллар; Calibration device - градуировочный прибор. Приведенный выше перечень аббревиатур не является исчерпывающим. Согласно словарно-справочным источникам информации слово «PROJECT» в переводе с английского языка на русский язык означает «проект; план; программа; новостройка; практическое занятие; программа строительства; внеаудиторская программа; промышленный объект; работа; тема; объект работ; комплекс мероприятий; хозяйство; исследовательская работа; прожект; проектировать: отражать; составлять; вымещать; переносить; излучать: обдумывать; составить план и т.д.», см. <https://translate.academic.ru>, то есть является весьма многозначным. Словесные элементы «CD», «PROJECT» представляют собой лексические единицы английского языка, имеющие различные/многообразные значения и интерпретации, что придает всему заявленному обозначению в целом неоднозначное для российского потребителя понимание. Таким образом, применительно к заявленным товарам и услугам 09, 25, 41 классов МКТУ заявленное обозначение может восприниматься потребителем в разных смысловых значениях, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, поскольку его семантика может наполняться различным смысловым значением, при этом отсутствует прямое указание на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг. Соответственно, нет оснований для признания описательной характеристики словесных элементов «CD» и «PROJECT»;

- обозначению «CD PROJECT» предоставлена правовая охрана для однородных товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ в странах Австралии, Швейцарии, Китая, Колумбии, Японии, Республике Кореи, Норвегии, Новой Зеландии, Сербии, Сингапуре, Турции, Украине, Соединенных Штатах Америке,

Вьетнаме и т.д. Следовательно, в странах, где английский язык является родным для подавляющего большинства жителей, обозначение «CD PROJEKT» не расценено как обозначение, характеризующее товары, указывающее на их свойство и назначение;

- компания CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA (СИДИ ПРОДЖЕКТ СПУЛКА АКЦЫЙНА) является администратором доменного имени <https://www.cdprojekt.com/pl/>. Группа компаний CD PROJEKT включает следующие дочерние компании: CD PROJEKT RED - разработчик компьютерных игр; CD PROJEKT Sp. Z.o.o. - издатель компьютерных игр; GOG.com - сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов без DRM. В феврале 2002 года CD PROJEKT создала новое подразделение, специализирующееся на разработке компьютерных игр - CD PROJEKT RED. Первым проектом студии стала ролевая игра «Ведьмак» (от англ. The Witcher, польск. Wiedźmin), основанная на книгах Анджея Сапковского. До конца мая 2011 г. продано 1,2 млн. копий. В 2011 г. продано 100 тысяч. Кроме того, до июля 2012 г. продано 50.000 копий версии для macOS.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.02.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1368617 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты конвенционного приоритета (31.08.2016) международной регистрации №1368617 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как было указано выше, обозначение «CD ПРОЕКТ» представляет собой сочетание букв и слова, выполненных стандартным шрифтом латинским алфавитом. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров услуг:

*09 - Games software; virtual reality game software; downloadable computer game programs; recorded computer game software; video games [computer games] in the form*

*of computer programs recorded on data carriers; video games on disc [computer software]; computer software platforms; computer programs for video and computer games; computer games programmes downloaded via the internet [software]; cases for tablets and smartphones; liquid crystal protective films for smartphones; mouse pads; sunglasses; headphones; spectacle cases; video films; cinematographic films; downloadable movies (игровое программное обеспечение; игровое программное обеспечение виртуальной реальности; загружаемые компьютерные игровые программы; записанное программное обеспечение для компьютерных игр; видеоигры [компьютерные игры] в виде компьютерных программ, записанных на носителях данных; видеоигры на диске [компьютерное программное обеспечение]; платформы компьютерного программного обеспечения; компьютерные программы для видео и компьютерных игр; программы для компьютерных игр, загружаемые через Интернет [программное обеспечение]; чехлы для планшетов и смартфонов; жидкокристаллические защитные пленки для смартфонов; коврики для мышки; солнцезащитные очки; наушники; футляры для очков; видеофильмы; кинематографические фильмы; загружаемые фильмы);*

*25 - Clothing; footwear; headgear; underwear (одежда; обувь; головной убор; нижнее белье);*

*41 - On-line gaming services; games services provided via computer networks and global communication networks; provision of on-line computer games; provision of games by means of a computer based system; game services provided on-line from a computer network; providing a computer game that may be accessed network-wide by network users; game services provided via internet; information relating to computer gaming entertainment provided online from a computer database or a global communication network; providing information on-line relating to computer games and computer enhancements for games; production of television and cinema films; production of television series; providing on-line films and series; organising and conducting events for entertainment purposes; arranging and conducting of entertainment shows, competitions and awards, games, performances; arranging and conducting competitions for video gamers and computer game players; arranging online computer and video game*

*competitions for interactive game players; amusement and theme park services; providing entertainment and amusement center services; interactive play areas; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; education and training services relating to computer games and other forms of online entertainment; on-line publications, namely, on-line magazines featuring information, news and commentary in the field of video games (онлайновых игровых сервисов; игровые услуги, предоставляемые через компьютерные сети и глобальные сети связи; предоставление онлайн-игр; обеспечение игр с помощью компьютерной системы; игровые услуги, предоставляемые в режиме онлайн из компьютерной сети; обеспечение компьютерной игры, к которой могут обращаться пользователи сети; игровые услуги, предоставляемые через интернет; информация, относящаяся к компьютерным игровым развлечениям, предоставляемая онлайн из компьютерной базы данных или глобальной сети связи; предоставление информации в режиме онлайн, касающейся компьютерных игр и компьютерных улучшений для игр; телевизионное производство и производство кинофильмов; производство телесериалов; предоставление онлайн фильмов и сериалов; организация и проведение мероприятий в развлекательных целях; организация и проведение развлекательных шоу, конкурсов и наград, игр, спектаклей; организация и проведение конкурсов для видеоигр и игроков в компьютерные игры; организация онлайн-конкурсов компьютерных и видеоигр для игроков в интерактивные игры; услуги парка развлечений и тематических парков; предоставление услуг развлекательных и развлекательных центров; интерактивные игровые площадки; организация выставок для культурных или образовательных целей; образовательные и обучающие услуги, связанные с компьютерными играми и другими видами онлайн-развлечений; онлайн-публикации, а именно онлайн-журналы с информацией, новостями и комментариями в области видеоигр).*

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «CD ПРОЕКТ», состоит из буквенного и словесного элементов. При этом слово «ПРОЕКТ» не является лексической единицей, согласно

общедоступным словарно-справочным источникам информации, тем не менее, является близким по написанию и звучанию английскому слову «project». Ввиду фонетического тождества слов «ПРОЕКТ» и «project» велика вероятность ассоциирования их потребителями в смысловом отношении. Слово «project» в переводе с английского языка на русский означает «проект», «план», «объект строительства» (Большой англо-русский и русско-английский словарь <https://translate.academic.ru/project/en/ru/>).

Словесный элемент «CD» является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, и поэтому не обладает различительной способностью. Согласно словарно-справочным источникам, существует около двадцати вариантов расшифровки букв «CD» как аббревиатуры, используемой в различных областях деятельности. Буквенное сочетание «CD» качественно не меняет семантическое восприятие слова «ПРОЕКТ», не занимает доминирующего положения в составе обозначения. На основании изложенного следует сделать вывод, что буквенному сочетанию «CD» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, как не обладающему различительной способностью.

Смысловое восприятие рассматриваемого обозначения определяется словесным элементом «ПРОЕКТ», который порождает разнообразные ассоциации «проект», «план», «объект строительства». Указанное никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации №1368617, описывает обозначение «CD ПРОЕКТ».

Следовательно, обозначение «CD ПРОЕКТ» не вызывает представление о производимых товарах и оказываемых услугах, что подтверждает его фантазийный характер. Учитывая изложенное, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения описательным, необходимым для использования его различными производителями однородных товаров и услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, способ производства или какие-либо иные характеристики товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ, в отношении



которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1368617.

Кроме того, обозначение «CD ПРОЕКТ» воспроизводит фирменное наименование заявителя, область деятельности которого связана с производством видеоигр.

Таким образом, следует заключить, что обозначение «CD ПРОЕКТ» вызывает ряд ассоциаций с деятельностью заявителя, но не может быть признан не обладающим различительной способностью для рассматриваемых товаров и услуг, является фантазийным и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении ходатайства, поступившего 13.08.2019, о переносе сроков рассмотрения возражения необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. Вместе с тем, данная норма не носит императивного характера.

Коллегия не нашла оснований для переноса даты рассмотрения возражения, поскольку доводы заявителя, были исчерпывающим образом изложены в возражении. Переносить сроки заседания коллегии и затягивать административное делопроизводство в сложившихся обстоятельствах коллегия сочла нецелесообразным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2019, отменить решение Роспатента от 05.02.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1368617 для всех товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ с указанием элемента «CD» в качестве неохраняемого.**