

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.03.2018 возражение компании Riot Games, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1276690 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1276690 от 18.06.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 20, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ для данного знака установлен конвенционный приоритет от 19.12.2014.

Знак по международной регистрации № 1276690 представляет собой словесное обозначение «ТЕЕМО», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку только в отношении товаров 16, 20, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении всех товаров 09 и 25 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 25 классов МКТУ со знаком «Teiimo» по международной регистрации № 1235009, охраняемым на

территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.05.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленный знак не являются тождественными, поскольку имеют графические отличия, связанные с разным количеством букв и их разным составом, и фонетические отличия, связанные с разным количеством слогов и разным составом звуков.

В возражении также отмечено, что рассматриваемый знак воспроизводит имя персонажа выпускаемой заявителем компьютерной игры, а товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными, поскольку они отличаются по своему назначению, области применения и имеют разный круг потребителей с учетом обстоятельств, связанных с реальным использованием сравниваемых знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1276690 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров 09 класса МКТУ и с ограничением указанного перечня товаров 25 класса МКТУ только соответствующими товарами, не предназначенными для автомобилистов, не содержащими нагревательные элементы и/или встроенную электронику для обнаружения, мониторинга и/или передачи информации о пользователе либо для передачи информации владельцу (одежды) (далее – ограниченный перечень товаров 25 класса МКТУ).

К возражению приложены, в частности, распечатки сведений из сети Интернет о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [1].

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

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (18.06.2015) и даты конвенционного приоритета в отношении товаров 09 класса МКТУ (19.12.2014) правовая база для оценки охраноспособности этого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1276690 от 18.06.2015 с конвенционным приоритетом в отношении товаров 09 класса МКТУ от 19.12.2014 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «ТЕЕМО». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении всех приведенных в международной регистрации знака товаров 09 класса МКТУ и упомянутого выше ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1235009 с конвенционным приоритетом от 03.01.2014 представляет собой словесное обозначение «Teiimo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1276690 и противопоставленного знака по международной регистрации № 1235009 («ТЕЕМО» – «Teiimo») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного совпадением состава согласных звуков, в том числе акцентирующих на себе внимание начальных звуков «t», и близким составом гласных звуков с идентичными конечными звуками «o», а также совпадением особенно акцентирующих на себе внимание их начальных («te») и конечных («mo») слогов.

При этом немного разное количество слогов и звуков у данных слов и некоторое отличие гласных звуков («e» – «ii») в средней их части никак не акцентируют на себе внимание и, следовательно, не оказывают решающего

влияния на их восприятие в целом, тем более что соответствующие латинские буквы при прочтении этих слов в транскрипции могут звучать и одинаково («и» – «ии»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и в силу использования в них выполненных одним и тем же (стандартным) шрифтом букв одного и того же (латинского) алфавита и совпадения их большей части, а именно особенно акцентирующих на себе внимание сочетаний начальных («TE») и конечных («MO») букв.

При этом немного разное количество букв и различное применение заглавных и строчных букв также не оказывают какого-либо решающего влияния на их восприятие в целом.

Что касается довода возражения о том, что рассматриваемый знак воспроизводит имя персонажа выпускаемой заявителем компьютерной игры, то следует отметить, что данный знак является словесным и не содержит в себе каких-либо иных элементов, которые непосредственно в соответствующем обозначении указывали бы на такое обстоятельство и возможно обуславливали бы его иное восприятие в качестве какого-либо известного имени собственного и т.п.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного знака в целом коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии соответствующих фантазийных слов, отсутствующих в словарях, то есть не имеющих того или иного определенного смыслового значения, имеет именно фонетический фактор, на основе которого и установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1276690 и

противопоставленный знак по международной регистрации № 1235009, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации знака № 1276690, представляют собой компьютерные программы и коврики для компьютерной мыши.

В свою очередь, товары 09 класса МКТУ «системы обработки данных», приведенные в перечне товаров и услуг противопоставленной международной регистрации знака № 1235009, включают в себя, собственно, компьютеры и их программное обеспечение.

Так, справочные источники в соответствующей научно-технической отрасли определяют понятие системы обработки данных именно как совокупность технических средств (то есть компьютеров) и программного обеспечения (то есть компьютерных программ), предназначенных для обработки данных (см., например, Резник В.Г. Архитектура вычислительных комплексов. Тема 1. Состояние и тенденции развития АВК. Учебно-методическое пособие. – Томск, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017 г.).

Отсюда следует, что товары 09 класса МКТУ, представляющие собой компьютерные программы, для индивидуализации которых предназначен рассматриваемый знак, и товары 09 класса МКТУ «системы обработки данных», для индивидуализации которых предназначен противопоставленный знак, соотносятся друг с другом как вид-род и являются совместно используемыми, взаимодополняемыми, то есть они являются однородными товарами.

Товары 09 класса МКТУ, представляющие собой коврики для компьютерной мыши, для индивидуализации которых предназначен рассматриваемый знак, и товары 09 класса МКТУ «системы обработки данных», для индивидуализации которых предназначен противопоставленный знак, также являются однородными товарами, поскольку коврики для компьютерной

мышь используются в неразрывной связи с самими компьютерами, то есть являются сопутствующими им товарами.

Все товары, приведенные заявителем в ограниченном им перечне товаров 25 класса МКТУ, несмотря на соответствующие определенные ограничения, связанные с областью их применения, представляют собой именно одежду, обувь и головные уборы, ввиду чего они соотносятся как вид-род с товарами 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы», приведенными в перечне товаров и услуг противопоставленной международной регистрации знака, то есть являются однородными им.

Что касается довода возражения об осуществлении заявителем и правообладателем противопоставленного знака своей экономической деятельности в разных сферах экономики [1], то следует отметить, что указанный фактор реального использования сравниваемых знаков на рынке для тех или иных товаров не имеет никакого значения при рассмотрении настоящего возражения, так как анализу на однородность подлежат исключительно определенные товары, сформулированные в перечнях товаров и услуг соответствующих международных регистраций знаков.

В силу данных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленной международных регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый знак по международной регистрации № 1276690 и противопоставленный знак по международной регистрации № 1235009 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 25 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака

по международной регистрации № 1276690 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09 и 25 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.05.2017.