

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2019, поданное компанией Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729521, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018729521 было подано 13.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя компании ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., Испания, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с уступкой права на заявку 04.08.2018 в нее были внесены изменения, в результате которых заявителем стала компания Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729521 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно словесному обозначению «COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES» по заявке №2018726022, ранее поданной на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., РОСАБЕЛЬЯ, 2, ЭДИФИСИО БЕРЛИН, 28290 ЛАС РОСАС, МАДРИД, ИСПАНИЯ для товаров и услуг 09, 41 классов, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 41 классов МКТУ, а также сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "BEHIND ENEMY LINES", зарегистрированным под №601897 на имя Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента, поскольку заявитель по противопоставленной заявке №2018726022 является дружественной заявителю компанией, оба заявителя действуют скоординировано, через одного и того же патентного поверенного, при этом, при принятии решения о регистрации товарного знака по этой заявке было отказано в регистрации в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

По мнению заявителя, противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, содержащим сильный элемент «COMMANDOS», семантика которого не только коренным образом отличает два обозначения («COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES» и «BEHIND ENEMY LINES»), но и влечет за собой определенный набор исторических и культурных ассоциаций, не имеющих связи с сюжетом фильма «Behind Enemy Lines», что усиливает различие между этими обозначениями, поскольку компьютерная игра и фильм сами по себе являются неоднородными товарами, не предполагающими пересечения, а разница сюжетов, места, времени действия и героев еще сильнее подчеркивает их различие, соответственно, спутать их представляется невозможным.

В результате рассмотрения возражения Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 9-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, что в совокупности обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента от 12.03.2020 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2019.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании вышеуказанного решения Роспатента недействительным.

В ходе судебного заседания в материалы дела № СИП-503/2020 было представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №601897 иностранного лица Twentieth Century Fox Film Corporation на регистрацию обозначения «COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES» по заявке №2018729521 в отношении товаров 9 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела установлено, что правообладатель зарегистрированного по заявке № 2018726022 товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 768663, 14.08.2020 обратился в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товара 28-го класса МКТУ «игры электронные», которое было удовлетворено Роспатентом 08.10.2020.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2021 по делу №СИП - 503/2020 было установлено наличие существенных обстоятельств для решения вопроса о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которые произошли после принятия оспариваемого решения, а именно - наличие согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №601897 на регистрацию спорного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг, а также прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству

№768663 в отношении противопоставленных товаров «игры электронные» 28-го класса МКТУ.

С учетом изложенных обстоятельств, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта.

Суд также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 27.12.2019 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2018729521.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2021 по делу №СИП - 503/2020, возражение, поступившее 27.12.2019, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729521 было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Оригинал письма-согласия, представленного в рамках судебного дела №СИП-503/2020, приобщен к материалам возражения.

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

С учетом даты (13.07.2018) поступления заявки №2018729521 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

Согласно пункту 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс - программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; видеокассеты; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы.

41 класс - публикация программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм; обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 768663 [1] (заявка №2018726022) представляет собой словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897 [2] представляет собой словесное обозначение «**BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2021 по делу №СИП - 503/2020 не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам были приняты во внимание новые обстоятельства, возникшие в ходе судебного разбирательства, а именно:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2018729521;

- исключение из перечня товаров 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] товаров «игры электронные», которые были признаны однородными с заявленными товарами 09 и услугами 41 классов МКТУ.

Судом по интеллектуальным правам отмечено, что получение заявителем согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №601897 на регистрацию обозначения по спорной заявке (письмо-согласие) и исключение из правовой охраны товарного знака по свидетельству №768663 (заявка №2018726022) товара 28 класса МКТУ «игры электронные» является результатом примирения сторон по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, отменить решение Роспатента от 28.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729521.**