


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Масс Эффект» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733373, при этом установила следующее.



Обозначение “” по заявке №2022733373, поданной 24.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 13, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733373 в отношении всех товаров и услуг 13, 41 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарным знаком «**MASS EFFECT**» по свидетельству №531885 с приоритетом от 09.07.2013, зарегистрированным на имя ИЭй Интернешнл (Студио энд Пабблишинг) Лтд, Кларендон Хаус, 2 Чёрч Стрит, ХМ 11, Гамильтон, Бермудские острова, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что согласно сведениям, полученным в сети Интернет, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАСС ЭФФЕКТ» воспроизводит название видеоигры «Mass Effect» — научно-фантастическая видеоигра в жанре ролевого боевика, вышедшая на трёх платформах: Xbox 360, PC, PS3. Была разработана BioWare в 2007 году на Xbox 360, а уже в 2008 вышла на Windows и только в 2012 на PlayStation 3. (см. Интернет <https://www.xbox.com/ru-RU/games/store/mass-effect/BV5N90RDT0SH>; https://masseffect.fandom.com/ru/wiki/Mass_Effect; <https://kanobu.ru/games/mass-effect/>; <https://www.origin.com/rus/ru-ru/store/mass-effect/mass-effect-legendary-edition>). В результате экспертизы заявленного обозначение установлено, что оно воспроизводит название видеоигры «Mass Effect», разработчиком которой является канадская компания BioWare Corp.

Таким образом, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью «Масс Эффект», при этом материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие согласие компании BioWare Corp, такая регистрация может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) на основании положений, предусмотренных пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для товаров и услуг 13, 41 классов МКТУ на основании пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

В отношении пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает, что данное основание по факту направлено на защиту авторских прав разработчика игры, в то время как пункт 9 статьи 1483 Кодекса не может быть применен на этапе экспертизы без обращения заинтересованного лица. По заявке №2022733373 обращений заявителя не поступало.

Что касается применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает, что ассоциативные связи заявленного обозначения с какой-либо компанией не устанавливались, следовательно, возможность введения потребителя в заблуждение является недоказанной.

В части пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявитель не оспаривает сходства, однако ссылается на отсутствие однородности испрашиваемых товаров 13 класса МКТУ товарам и услугам 09, 41 классов МКТУ, а также сообщает о сокращении перечня испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, ввиду чего полагает возможным преодоление оснований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022733373 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 13 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки, а также следующих позиций 41 класса МКТУ *«Развлечения, за исключением любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; прокат декораций для шоу-программ, за исключением шоу-программ в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; шоу-программы с использованием фейерверков, пиротехнических спецэффектов и сценических спецэффектов любой сложности, за исключением шоу-программ в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр;*

предоставление информации по вопросам развлечений в области запуска фейерверков, сценических спецэффектов любой сложности, пиротехнических спецэффектов, моделирования и демонстрации сценических и пиротехнических спецэффектов, за исключением информации в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; организация развлекательных мероприятий с использованием фейерверков и сценических спецэффектов и пиротехнических спецэффектов любой сложности, за исключением мероприятий в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр».

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2023 года, заявителем в письменном ходатайстве также уточнена формулировка услуги «развлечения» как *«развлечения, а именно с использованием фейерверков, пиротехнических спецэффектов и сценических спецэффектов любой сложности, за исключением онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр».*

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2022) подачи заявки №2022733373 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:


1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022733373 заявлено



словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 13, 41 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

« **MASS EFFECT** » по свидетельству №531885, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено фонетическим, семантическим тождеством словесных элементов МАСС ЭФФЕКТ заявленного обозначения как транслитерацией буквами русского алфавита слов «MASS EFFECT» противопоставленного товарного знака. Несмотря на выполнение словесных элементов буквами разных алфавитов, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов обуславливает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Испрашиваемые товары 13 класса МКТУ *«фейерверки; огни бенгальские; свечи запальные; ракетницы; средства пиротехнические; фитили запальные; петарды; пистолеты сигнальные; сигналы спасательные, взрывные или пиротехнические»* представляют собой пиротехническую продукцию, в то время как услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака имеют вид родовых формулировок *«развлекательные услуги, а именно, предоставление онлайн-овых компьютерных игр; предоставление информации через Интернет в отношении электронных компьютерных игр»*.

Принимая во внимание ограничение перечня услуг 41 класса МКТУ исключительно развлекательными услугами посредством видеоигр, то испрашиваемые пиротехнические товары 13 класса МКТУ не могут быть признаны однородными перечисленным услугам 41 класса МКТУ.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ *«развлечения, а именно с использованием фейерверков, пиротехнических спецэффектов и сценических спецэффектов любой сложности, за исключением онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; прокат декораций для шоу-программ, за исключением шоу-программ в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; шоу-программы с использованием фейерверков, пиротехнических*

спецэффектов и сценических спецэффектов любой сложности, за исключением шоу-программ в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; предоставление информации по вопросам развлечений в области запуска фейерверков, сценических спецэффектов любой сложности, пиротехнических спецэффектов, моделирования и демонстрации сценических и пиротехнических спецэффектов, за исключением информации в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр; организация развлекательных мероприятий с использованием фейерверков и сценических спецэффектов и пиротехнических спецэффектов любой сложности, за исключением мероприятий в области любых онлайн-овых, компьютерных, видео и электронных игр», несмотря на имеющиеся в формулировках уточнения, представляют собой услуги развлекательные так же, как и услуги «развлекательные услуги, а именно, предоставление онлайн-овых компьютерных игр; предоставление информации через Интернет в отношении электронных компьютерных игр» противопоставленного товарного знака. Несмотря на разные способы развлечений (онлайн играми и пиротехническими шоу), сопоставляемые услуги относятся к одной и той же сфере услуг, имеют максимально широкий круг потребителей, сходное назначение (развлечение потребителей), поэтому вероятность смешения сопоставляемых обозначений, признанных в высокой степени сходными друг с другом, присутствует в рассматриваемом случае.

Таким образом, обозначение по заявке №2022733373 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 41 класса МКТУ скорректированного перечня.

Анализ обозначения по заявке №2022733373 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.


В подтверждение необходимости применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении приведены Интернет-ссылки:

1. <https://www.xbox.com/ru-RU/games/store/mass-effect/BV5N90RDT0SH;>
2. https://masseffect.fandom.com/ru/wiki/Mass_Effect;
3. [https://kanobu.ru/games/mass-effect/;](https://kanobu.ru/games/mass-effect/)


4. <https://www.origin.com/rus/ru-ru/store/mass-effect/mass-effect-legendary-edition>.


Анализ размещённой по указанным ссылкам информации показал, что в нескольких источниках имеется предложение к продаже видеоигры «MASS EFFECT», которая имеет следующее описание ««Mass Effect»– это научно-фантастическая ролевая игра (RPG), созданная компанией BioWare. Издателем игры является Microsoft Game Studios. Mass Effect – выпускается только для системы игр и развлечений Xbox 360. В роли первого человека в рядах «Призраков» – преданных защитников галактического мира, миссия игрока – остановить наступление армий легендарного агента, принявшего сторону зла»».




Между обозначением «» по заявке №2022733373, регистрация которого испрашивается в отношении пиротехнических товаров и развлекательных услуг, и названием компьютерной игры «MASS EFFECT», при публикации сведений о





которой используется следующее изображение «» выявлена высокая степень сходства друг с другом не только благодаря фонетическому и семантическому тождеству словесных элементов, но и композиционно-графическому решению расположения слов друг под другом в две строки на черном фоне белыми буквами.

Приведенные в оспариваемом решении Интернет-ссылки [1-4] свидетельствуют о насыщенности в источниках общего доступа информации о видеоигре «».

Принимая во внимание присутствие на российском рынке игрового продукта «», распространённость на территории России, следует сделать вывод об известности его российским потребителям.



Учитывая, что компьютерная игра «» по содержанию является научно-фантастической в жанре боевика, при этом заставки, действия игры и ее сюжет связаны со взрывами и разного рода иными спецэффектами, то пиротехнические товары 13-го класса МКТУ, указанные в испрашиваемом перечне, хотя и не являются однородными товарам «видеоигры; компьютерные игры», однако, в силу специфики игры и ее известности российским потребителям заявленное обозначение, как в отношении развлекательных услуг, так и в отношении пиротехнических товаров может вызывать ложное представление о том, что такие товары/услуги изготовлены/оказываются под контролем компании-производителя видеоигры «», что не соответствует действительности.

Следовательно, регистрация товарного знака по заявке №2022733373 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 13, 41 классов МКТУ.

Применение пункта 9 статьи 1483 Кодекса на этапе экспертизы и рассмотрения возражения в Палате по патентным противоречит положениям пункта 1 (1) статьи 1499 Кодекса, поэтому данные основания для отказа не учитываются.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2022.