

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 04.07.2023, поданное компанией СЛИМАО ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021767704, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**АТОМИС HEART**» по заявке №2021767704 было подано 15.10.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767704 было принято 06.09.2022.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 16 (части), 18, 21, 25, 28 (части) классов МКТУ.

В отношении товаров 09, другой части товаров 16 и 28, а также всех услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, соответственно, лица, оказывающего

услуги, поскольку заявленное обозначение воспроизводит название компьютерной игры «АТОМІС HEART» в жанре приключенческого шутера от первого лица с элементами RPG, разрабатываемой российской студией Mundfish (см. например: <https://mundfish.com/ru/>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2023, заявитель выражает свое несогласие с принятым решением Роспатента и приводит следующие доводы в защиту своей позиции.

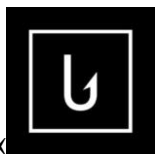
В возражении раскрывается информация, размещенная на сайте www.mundfish.com/ru, указанном в решении экспертизы от 06.09.2022 года, в частности, приведены сведения о том, что «... в 2017 году команда единомышленников на Кипре основала студию «Mundfish» для того, чтобы сделать игру мечты. Тогда нас было всего 4 человека, с которых и началась история Атомного Сердца. Артём Галеев, Роберт Багратуни, Евгения Седова и Олег Городишенин поставили перед собой цель — выпустить игру, которую можно поставить в один ряд с такими играми, как Bioshock, Fallout и DOOM...».

По сведениям сервиса WHOIS, владельцем доменного имени www.mundfish.com является кипрская компания СЛИМАО ЛИМИТЕД (SLIMAO LTD.), то есть заявитель.

Таким образом, противоречия в данном случае нет, поскольку Mundfish является торговым (коммерческим) наименованием компании СЛИМАО ЛИМИТЕД (SLIMAO LTD.).

Данное утверждение подтверждается информацией, также содержащейся на сайте www.mundfish.com, например, в разделе Privacy & Cookie Policy (Политика конфиденциальности и использования файлов cookie), где указано, что «...в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных («GDPR») ... контролером данных является Slimao Limited (Слимао Лимитед), ведущая бизнес как Mundfish (Мундфиш), юридический адрес: Бумпулинас Стрит 1-3, Никосия 1060, Кипр; регистрационный номер HE 385034...».

Заявитель осуществляет свою хозяйственную деятельность по всему миру под торговым наименованием Mundfish (Мундфиш) и именно под этим торговым наименованием он известен целевым потребителям. Таким образом, в случае регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, потребители не будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, соответственно, лица, оказывающего услуги. Данное утверждение подтверждается существующими регистрациями на товарные знаки на имя заявителя в отношении идентичного перечня товаров и услуг, например, следующими российскими регистрациями:



«» по свидетельству №894428;



«» по свидетельству №921182;

«**MUNDFISH**» по свидетельству №921155.

В связи с указанным заявитель ссылается на правовую позицию Суда по интеллектуальным правам, где неоднократно было указано на недопустимость нарушения Роспатентом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Разработчиком компьютерной игры названием «АТОМІС HEART» является российское Общество с ограниченной ответственностью «МУНДФИШ», что подтверждается прилагаемым Договором отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ, заключенным 21 марта 2019 года между российским Обществом с ограниченной ответственностью «МУНДФИШ» (ОГРН - 1177746269271) («Правообладатель») и кипрской компанией СЛИМАО ЛИМИТЕД (SLIMAO LIMITED) (регистрационный номер HE 385034) («Приобретатель»).

Заявитель также ссылается на пункт 1.1. Договора разработки и сопровождения программного обеспечения, заключенного 01 апреля 2019 года между кипрской компанией СЛИМАО ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 385034) («Заказчик») и российским Обществом с ограниченной ответственностью «МУНДФИШ» (ОГРН - 1177746269271) («Исполнитель»), согласно которому «...Исполнитель обязуется

выполнить технологические работы в области разработки, доработки и сопровождения программного продукта, принадлежащего Заказчику Atomic Heart».

В возражении также дана ссылка на письменное согласие, полученное заявителем от Общества с ограниченной ответственностью «БРЕЙНДЕВ» (до 09.03.2021 года именовавшегося Общество с ограниченной ответственностью «МУНДФИШ», ОГРН - 1177746269271) на регистрацию заявленного обозначения по данной заявке в качестве товарного знака на имя заявителя.

Заявитель просит учесть все фактические обстоятельства данного дела и представленные документы, отменить решение Роспатента от 06.09.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений с сервиса WHOIS (с переводом-аннотацией на русский язык) (1);
- копия Договора отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ от 21 марта 2019 года (2);
- копия Договора разработки и сопровождения программного обеспечения, заключенного 01 апреля 2019 года (3);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «БРЕЙНДЕВ» (4);
- копия письма-согласия от ООО «БРЕЙНДЕВ» (5).

В дополнение к материалам возражения от заявителя были представлены следующие документы:

- оригинал письма от 16.03.2023, подписанный Исполнительным директором студии «MUNDFISH» Багратуни Р.А., с согласием на регистрацию обозначений «АТОМИС HEART» по заявкам №№2021767704, 2021767710, 2021767715 в качестве товарных знаков на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг (6);
- копии свидетельств на товарные знаки EU018434544, EU018472790, EU018434541, EU018472777, EU018472785, EU018434547, EU018472783, EU018434543, EU018472780, EU018434545, EU018472773, CY91799, CY91800, CY91720, CY91809, CY91797, US5780342, US5780339 (7).

На заседании коллегии, которое состоялось 15.08.2023, от заявителя был представлен оригинал письма-согласия ООО «БРЕЙНДЕВ» (ранее – ООО «МУНДФИШ») - разработчика программы для ЭВМ (компьютерной игры) «АТОМІС HEART», на использование и регистрацию в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации обозначений по заявкам №№2021767704, 2021767710, 2021767715 на имя компании СЛИМАО ЛИМИТЕД, Кипр, в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты поступления (15.10.2021) заявки №2021767704 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3(1) 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «АТОМІС HEART», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно принятому решению Роспатента от 06.09.2022, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме послужила информация из сети Интернет, размещенная на сайте <https://mundfish.com/ru/>, согласно которой заявленное обозначение воспроизводит название компьютерной игры «АТОМІС HEART», разработчиком которой указана российская студия «Mundfish».

Вместе с тем, заявителем был представлен комплект документов (1) – (7), из которых следует, что владельцем указанного сайта (<https://mundfish.com/ru/>) является заявитель (1), а информация, размещенная на этом сайте, подтверждает, что заявитель на территории ЕС ведет свой бизнес под обозначением Mundfish (Мундфиш).

Кроме того, заявитель представил договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ от 21.03.2019 (2), заключенный между ООО «МУНДФИШ» (ОГРН 1177746269271) (Правообладатель) и заявителем (Правоприобретатель), согласно которому Правообладатель, являясь разработчиком программно-аппаратного комплекса для ЭВМ в виде компьютерной игры для ПК «АТОМІС HEART» (далее – Программа), передает Правоприобретателю в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на Программу.

В свою очередь, заявитель является Заказчиком, а ООО «МУНДФИШ» Исполнителем по договору разработки и сопровождения программного обеспечения от 01.04.2019 (3) технологических работ в области разработки, доработки и сопровождения программного продукта «АТОМІС HEART», принадлежащего Заказчику. В пункте 1.3 договора также отмечено, что все исключительные права на созданное программное обеспечение в дополнение к Программе, а также исключительные права на доработку Программы в полном объеме передаются Исполнителем Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ Сторонами.


Подтверждением связи заявителя с разработчиками компьютерной игры «АТОМІС HEART», является письмо (6) от 16.03.2023, подписанное исполнительным директором

компании «СЛИМАО ЛИМИТЕД» Р.А. Багратуни и финансовым директором «СЛИМАО ЛИМИТЕД» Е.В. Седовой, которые являются основателями студии «Mundfish», где была разработана компьютерная игра «АТОМІС HEART», кроме того, Е.В. Седова являлась генеральным директором ООО «МУНДФИШ». На дату подачи возражения указанные лица, как следует из письма (б), являются сотрудниками компании заявителя.

Оригинал указанного письма, представленный заявителем, содержит сведения о том, что компьютерная игра «АТОМІС HEART» действительно разработана студией MUNDFISH в 2016 году, основанной Робертом Багратуни и Евгенией Седовой. Руководителем студии на данный момент является Багратуни Роберт Ашотович. «Студия MUNDFISH» («MUNDFISH») при этом является торговым наименованием (trade name) кипрской компании Slimao Limited, 1-3 Voumpoulinas Street, Nicosia 1060, Cyprus (Слимао Лимитед, 1-3 Бумпулинас Стрит, Никосия 1060, Кипр), что очевидно следует из официальных документов, размещенных на сайте студии <https://mundfish.com/>.

Следует отметить, что на территории Российской Федерации заявитель является



правообладателем товарных знаков «» по свидетельству №921182 и «**MUNDFISH**» по свидетельству №921155, зарегистрированных в отношении идентичного перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака «АТОМІС HEART» по заявке №2021767704.

Заявитель также представил оригинал письменного согласия (5) ООО «БРЕЙДЕВ» (ОГРН 1177746269271), которое ранее (до 09.03.2021) именовалось ООО «МУНДФИШ», на использование и регистрацию в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации обозначений «АТОМІС HEART» по заявкам №2021767715, №2021767710, №2021767704 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, принимая во внимание совокупность представленных материалов, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения вводящим в

заблуждение потребителя в отношении части заявленных товаров и услуг, связанных с компьютерной игрой «АТОМІС HEART».

Соответственно, коллегия полагает, что в отношении этой части товаров и услуг отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2023, изменить решение Роспатента от 06.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021767704.