

**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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.07.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707568, поданное компанией Сони Интерактив Энтертейнмент Юроп Лимитед, Лондон, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**LORD OF WAR**

Регистрация товарного знака «**LORD OF WAR**» с приоритетом от 05.07.2018 по заявке № 2018728148 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.04.2019 за № 707568. Товарный знак зарегистрирован на имя компании Бейджинг ЕЛЕКС Технолоджи Ко., Лтд., Пекин, Китай (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 707568 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что лицу, его подавшему, принадлежит право на товарный знак « **GOD OF WAR** » по свидетельству №682219, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Сходство обусловлено выполнением сравниваемых обозначений буквами одинакового алфавита и совпадением 7 букв из 9, близостью фонетического воспроизведения знака и сходством понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения. Товары 09 класса МКТУ однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака по виду и назначению. Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в части тождественны услугам 41 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, а в остальной части соотносятся друг с другом по родовому признаку.

Возможность введения потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком обусловлена длительным присутствием видеоигры «God of war» на российском рынке: игровое программное обеспечение/компьютерные игры на носителях, а также в интерактивном формате, сопровождаемое товарным знаком "GOD OF WAR", уже длительное время предлагается к продаже и реализуется, в том числе, посредством крупнейших торговых сетей. Кроме того, первая серия игры "GOD OF WAR" была представлена в 2005 году и получила всеобщее признание критиков с общим баллом в 93,69 от GameRankings. Игра "God of War" получила множество наград в номинации "игра года". В 2009 году редакция интернет-портала IGN поставила игру God of War на седьмое место среди лучших игр всех времен на PlayStation 2.

В качестве доказательства фактического смешения товарных знаков представлены результаты социологического опроса, которые свидетельствуют о том, что значительная часть опрошенных говорят о тех или иных аспектах сходства

тестируемых обозначений. При этом, доля тех, кто считает, что товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, производит одна компания, и при этом могут перепутать данные товары (то есть воспринимает один товарный знак за другой) превышает пороговый показатель в 20%.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707568 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие документы:

- (1) – распечатка с открытых реестров о товарном знаке по свидетельству № 682219;
- (2) - выдержки из словарных источников;
- (3) - сведения из открытых источников информации о видеоигре «God of War»;
- (4) - предложения к продаже видеоигры «God of War»;
- (5) - отчет фонда ВЦИОМ о проведенном в ноябре 2019 года исследовании в отношении мнения респондентов относительно сходства/различия обозначений «GOD OF WAR» и «LORD OF WAR», а также возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей видеоигр под данным обозначением.

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке (идентификатор почтового отправления –RO000156144RU, корреспонденция вручена адресату 09.08.2020) на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.07.2018) приоритета оспариваемого 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака « **GOD OF WAR** » по свидетельству №682219, который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать компанию Сони Интерактив Энтертейнмент Юроп Лимитед лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707568.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « **LORD OF WAR** » по свидетельству № 707568 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак « **LORD OF WAR** » по свидетельству № 707568 с приоритетом 05.07.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак « **GOD OF WAR** » по свидетельству № 682219 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал следующее.

Фонетически сравниваемые обозначения включают в свой состав тождественные словесные элементы «OF WAR», и словесные элементы из одного слога «LORD» и «GOD», в которых имеется две одинаковых буквы.

С точки зрения смыслового восприятия словесный элемент «LORD» в переводе с английского языка на русский имеет следующие значения «Бог;

господин; повелитель», в то же время словесный элемент «GOD» имеет значения «всевышний; Бог; идол; кумир». Следовательно, обозначение

«**LORD OF WAR**» может быть переведено на русский язык как «господин

войны», а обозначение «**GOD OF WAR**» – «Бог войны». Принимая во внимания изложенные значения, следует заметить, что в указанные словосочетания заложены сходные понятия и идеи, которые сводятся к фигуре повелителя войны.

Графически сравниваемые словесные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что сближает их визуальное восприятие.

Учитывая признаки семантического сходства, при полном совпадении части

словесных элементов, оспариваемый товарный знак «**LORD OF WAR**»

ассоциируется с противопоставляемым товарным знаком

«**GOD OF WAR**» в целом, несмотря на некоторые отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров и услуг 09, 41 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «программы игровые для компьютеров; программное обеспечение для компьютерных игр загружаемое через глобальную компьютерную сеть и через беспроводные устройства; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программное обеспечение для виртуальной реальности; интерактивные мультимедийные игровые программы; загружаемые видеоигры; программное обеспечение видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, загружаемое из глобальной компьютерной сети; видеоигры и компьютерные игры; программы компьютерных игр, загружаемые через интернет [программное обеспечение]» являются видовыми относительно родовой группы товаров «программное обеспечение».

Товары 09 класса МКТУ противопоставляемой регистрации представляют собой программное обеспечение различного назначения, следовательно, сравниваемые товары соотносятся друг с другом по виду/роду, свойствам и назначению.

Товары 09 класса МКТУ «видеокассеты; инструкции по эксплуатации для пользователя, хранящиеся в цифровой форме в виде файлов компьютерных для компьютеров и программного обеспечения, в частности на гибких дисках или CD-ROM», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 09 класса МКТУ «электронные устройства для беспроводного получения, хранения и передачи данных и сообщений; оборудование для компьютерных игр и оборудование для видеоигр», так как представляют собой товары одной родовой группы (носители информации).

Услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; прокат оборудования для игр; предоставление услуг игровых залов; информация по вопросам развлечений; развлечения; предоставление зон отдыха в виде игровых площадок для детей; радиопередачи развлекательные; услуги спортивных лагерей; услуги развлекательных лагерей; услуги игровых лагерей; парки развлекательные и игровые; парки аттракционов; хронометраж спортивных состязаний; организация спортивных состязаний», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются видовыми относительно родовой группы услуг «развлечения; организация, постановка и предоставление турниров, соревнований, состязаний в онлайн-режиме», в отношении которых предоставлена охрана противопоставляемому товарному знаку.

Услуги 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикация интерактивная книг и периодики; онлайн-библиотечные услуги, а именно предоставление электронных библиотечных услуг, в которых представлены газеты, журналы, фотографии и изображения через компьютерную сеть; предоставление онлайн-видео, недоступных для загрузки; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"»,



указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услуге 41 класса МКТУ «предоставление онлайн-электронных публикаций», в отношении которой зарегистрирован противопоставляемый товарный знак.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг; проведение онлайн-семинаров; предоставление онлайн-курсов обучения; онлайн-библиотечные услуги, а именно предоставление электронных библиотечных услуг, в которых представлены газеты, журналы, фотографии и изображения через компьютерную сеть», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные» противопоставляемого товарного знака, так как сравниваемые услуги либо соотносятся друг с другом по виду/роду, либо сопутствуют друг другу (издание книг сопутствует образовательной деятельности), эти услуги могут быть оказаны одним и тем же хозяйствующим субъектом – образовательными центрами и университетами, разрабатывающих и публикующих от лица образовательного учреждения учебные пособия для обучения.

Сравниваемые услуги совпадают по виду/роду, назначению и кругу потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; производство аудио, видео и мультимедиа продукции, за исключением производства рекламных роликов; фотографирование», могут быть сопутствующими услугам проведения спортивных состязаний, обеспечения электронных публикаций и обеспечения онлайн игр, а также сопутствует услуге 41 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака «развлечения, предоставляемые в онлайн-режиме и посредством компьютерной базы данных для передачи или совместного пользования компьютерными играми, музыкой, видео- и аудиозаписями посредством сетей связи».

Таким образом, оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставляемым товарным знаком в отношении всех товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КП7-12018, от 05.12.2017 N 300-КП 7-12021 и от 05.12.2017 N 300-КП 7-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе, от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06).

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Лицо, подавшее возражение, компания Сони Интерактив Энтертейнмент, известна российскому потребителю, в том числе, в качестве производителя видеоигр, при этом в общедоступных источниках информации присутствуют многочисленные предложения к продаже игры “GOD OF WAR” через крупные торговые сети. Также заявителем представлены материалы (3-4) свидетельствующие не только об узнаваемости видеоигры “GOD OF WAR” российским потребителем, но и о лидирующих позициях этой игры в рейтинге самых высокооцененных игр для PlayStation 4, где игра набрала 94 балла из 100, а также в предыдущих версиях устройства PlayStation.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (5) свидетельствуют о том, что 53% респондентов рассматривают сравниваемые обозначения в качестве схожих с точки зрения общего впечатления от восприятия,

52% респондентов склоняются к мнению, что могли бы воспринять игру под обозначением LORD OF WAR в качестве новой игры производителя игр под обозначением GOD OF WAR, 39% респондентов допускают, что могли бы перепутать видеоигры, маркированные сравниваемыми обозначениями.

Учитывая высокую узнаваемость противопоставляемого товарного знака как средства индивидуализации товаров 09 класса МКТУ производителя Сони Интерактив Энтертейнмент, семантическое сходство сравниваемых обозначений, факт использования сравниваемых обозначений для маркировки видеоигр, то есть функционирование в одном сегменте рынка, следует сделать вывод, что оспариваемый товарный знак “LORD OF WAR” может быть воспринят в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражение. Следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ, связанные с производством аудио, видео и мультимедиа продукции, и поэтому не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности свидетельствуют о правомерности доводов поступившего возражения и наличии оснований для его удовлетворения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707568 недействительным полностью.**