

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.09.2021 возражение, поданное компанией Хафбрик Стюдиос Пти Лтд, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758377, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **MAGIC BRICK WARS** » по заявке №2019758377 с приоритетом от 15.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.11.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«механизмы для автоматов с предварительной оплатой; аппараты кассовые; аппараты противопожарные; приборы и инструменты морские; аппараты коммутационные электрические; приборы регулирующие электрические; аппаратура для наблюдения и контроля, за исключением медицинской»*. В отношении других заявленных товаров 09 класса МКТУ *«программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для*

компьютеров, загружаемые для использования на мобильных и сотовых телефонах, персональных компьютерах, планшетных компьютерах, портативных персональных игровых устройствах и домашних игровых приставках; программы игровые для компьютеров, загружаемые через глобальную компьютерную сеть и через беспроводные устройства; программное обеспечение компьютеров, в том числе компьютерное программное обеспечение для компьютерных игр дополненной реальности; приборы и инструменты научные, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, спасания и обучения; приборы для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; носители данных магнитные, записывающие диски; калькуляторы; устройства для обработки информации; компьютеры» в регистрации товарному знаку было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**MAGIC BRICK WARS**» сходно до степени смешения со знаком «**Magic Wars**» по международной регистрации №1446340 с конвенционным приоритетом от 06.11.2018, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban Boulevard, P.O.B. 12258, 4672520 Herzliya (IL).

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1446340, который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ. При этом заявитель обращает внимание, что между заявителем и правообладателем противопоставленного знака было достигнуто соглашение о сосуществовании товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758377 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал согласия правообладателя знака по международной регистрации №1446340 и копия договора о сосуществовании товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.11.2019) поступления заявки №2019758377 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 №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя (далее письмо-согласие), составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное словесное обозначение «**MAGIC BRICK WARS**» по заявке №2019758377 с приоритетом от 15.11.2019 включает в свой состав словесные элементы «MAGIC» (англ. «волшебный»), «BRICK» (анг. «кирпич»), «WARS» (анг. «войны»), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющиеся лексическими единицами английского языка (см. <https://translate.yandex.ru>). Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 09 класса МКТУ «*программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые для использования на мобильных и сотовых телефонах, персональных компьютерах, планшетных компьютерах, портативных персональных игровых устройствах и домашних игровых приставках; программы игровые для компьютеров, загружаемые через глобальную компьютерную сеть и через беспроводные устройства; программное обеспечение компьютеров, в том числе компьютерное программное обеспечение для компьютерных игр дополненной реальности; приборы и инструменты научные, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, спасания и обучения; приборы для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; носители данных магнитные, записывающие диски; механизмы для*

автоматов с предварительной оплатой; аппараты кассовые; калькуляторы; устройства для обработки информации; компьютеры; аппараты противопожарные; приборы и инструменты морские; аппараты коммутационные электрические; приборы регулирующие электрические; аппаратура для наблюдения и контроля, за исключением медицинской».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «MAGIC BRICK WARS» в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, основан на наличии сходного

до степени смешения знака «» по международной регистрации №1446340 с конвенционным приоритетом от 06.11.2018, получившего правовую охрану на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «*computer game software for use on mobile and cellular phones; computer application software for mobile phones, portable media players, tablets, handheld computers and other electronic mobile devices, namely, software for video and computer games; downloadable computer game software via a global computer network and wireless devices; interactive multimedia computer game programs; virtual reality computer game software; augmented reality computer game software*» и принадлежащего компании PLARIUM GLOBAL LTD., Израиль.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1446340 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1446340, в котором компания PLARIUM GLOBAL LTD., Израиль выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019758377 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «MAGIC BRICK WARS» и «» не тождественны, противопоставленный знак по международной регистрации №1446340 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. При этом коллегия не располагает сведениями о наличии фактического введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1446340, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019758377 в качестве товарного знака в

отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2021, изменить решение Роспатента от 05.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758377.