

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 02.10.2023, поданное компанией «ЖИГАМИК», Вимрё, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738648, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**КАТАМИНО**» по заявке №2021738648 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 22.06.2021 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738648 в отношении всего заявленного

перечня товаров 28 класса МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАТАМИНО» («катамино» - это деревянные детали, которые можно использовать самыми разными способами: как необычные детали в дополнение к обычному набору кубиков, как головоломку для одного или как настольную игру на двоих, см. «Книга: Кац Евгения Марковна «Катамино. Варианты игр и заданий с фигурками катамино» Издательство:

"МЦНМО"

(2016)

<https://books.academic.ru/book.nsf/86520597/катамино>) не обладает различительной способностью для части заявленных товаров 28 класса МКТУ (а именно: «игры настольные»), так как указывает на вид и назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 ст.1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью в целом. Для остальной части заявленных товаров 28 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Из представленных заявителем дополнительных материалов не представляется возможным установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности, доводы, приведенные заявителем в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака относительно оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не могут быть приняты как убедительные.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в энциклопедиях, справочниках в сети Интернет отсутствует слово «КАТАМИНО» (Приложение 1);

- никаких указаний на назначение товара обозначение «КАТАМИНО» не содержит;

- игра «КАТАМИНО» была создана французским разработчиком игр Андре Перриола (Andre Perriolat) совместно со своим сыном еще в 1992 году, одновременно им было придумано и название для игры «КАТАМИНО» (Приложение 2);

- исключительные права на выпуск и реализацию игры «КАТАМИНО» были переданы Андре Перриола компании «ЖИГАМИК» (Приложение 3);

- в русскоязычном сегменте сети Интернет есть ссылки на то, что автором игры является именно Андре Перриола (Приложение 4);

- ссылка на единственный источник информации, а именно книгу (брошюру на 31 странице) Кац Евгении Марковны и указание, что слово «катамино» является общепринятым названием фишка для игры (а не самой игры, исключительные права на которую охраняются в том числе международным законодательством), представляет собой ошибочное частное мнение одного человека, указанная брошюра не относится к научной, технической или справочной литературе, поэтому этот единственный источник информации нельзя рассматривать в качестве достоверного доказательства отсутствия различительной способности у заявленного обозначения (Приложение 5, 6, 7);

- в 2019 году было продано 14 997 упаковок игры, в 2022 - 3000 штук, а за весь период, начиная с 2009 года- 78 775 штук, дистрибутор ООО «Настольные игры - Стиль Жизни» осуществлял реализацию игры различным компаниям и предпринимателям в РФ, а также в Беларусь и Казахстане в 2013-2015, 2017, 2018-2021 (Приложение 8, 9, 10).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.12.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021738648 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Скриншоты поиска в словарях и справочниках;
2. Копия аффидевита с переводом;

3. Копия издательского договора с изменениями;
4. Скриншоты с сайтов настольных игр;
5. Скан брошюры;
6. Сведения об авторе брошюры;
7. Копии свидетельств на товарные знаки;
8. Данные об объемах продаж;
9. Копии товарных накладных;
10. Скриншоты поиска в Яндексе.

В корреспонденции от 01.11.2023 в дополнение к поданным с возражением материалам были представлены заверенные переводы издательского договора, а также копия соглашения о продлении и нотариально заверенный перевод представленного аффидевита от автора игры (Приложение 11).

Также в дополнение к ранее изложенным доводам в корреспонденции от 19.12.2023 заявитель просит принять во внимание:

- ООО «Настольные игры - Стиль Жизни» (официальный сайт <https://lifestvleltd.ru/>) осуществляет именно дистрибуцию игр «КАТАМИНО», соответственно, является оптовым продавцом и реализует игры различным розничным продавцам, в материалы дела были представлены копии примеров товаросопроводительной документации (Приложение 12, 13);

- предложения о продаже настольной игры, в основном, исходят от розничных продавцов, но они реализуют оригинальную продукцию «ЖИГАМИК», информация об эксклюзивном представительстве ООО «Настольные игры - Стиль Жизни» и производителе также указана на упаковках игры и в самих предложениях к продаже (Приложение 14);

- производство настольных игр размещено в Китае.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

12. Копия дистрибутерского соглашения;
13. Копия дополнительного соглашения к договору;
14. Скриншоты и ссылки на предложения о продаже.

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

С учетом даты (22.06.2021) даты подачи заявки №2021738648 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАТАМИНО», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 28 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021738648 на предмет его соответствия требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения является ли словесный элемент «КАТАМИНО» описательными, способен ли он указывать на вид и назначение заявленных товаров коллегия обратилась к справочной литературе, в том числе, представленной с материалами возражения.

Указанное обозначение «КАТАМИНО» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, как отмечает заявитель, «КАТАМИНО» образовано путем соединения двух частей транслитерации японского слова «КАТА» - названия фигуры боевого искусства и «MINO» - сленговое сокращение от французского слова «minot» - ребенок, малыш.

Таким образом, обозначение «КАТАМИНО» представляет собой искусственно составленное слово, отсутствующее в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Обозначение «КАТАМИНО» является названием игры-головоломки, придуманной французским разработчиком игр Андре Перриола совместно со своим сыном Джонатан Перриола в 1992 году.

Исключительные права на выпуск и реализацию игры «КАТАМИНО» были переданы Андре Перриола компании «ЖИГАМИК» (Приложение 3).

Ссылка, указанная экспертизой, на единственный источник информации, а именно книгу (брошюру) Кац Евгении Марковны, и указание, что слово «катамино» является общепринятым названием фигурок для игры, не нашли подтверждения в других источниках сети Интернет, поскольку указанное название «КАТАМИНО» используется исключительно как название настольной игры-головоломки – Игра «Катамино», где ключевые герои данной игры - фигурки Пентамино - представляют собой связанные между собой черты угольники.

Кроме того, из доступных источников сети Интернет коллегией было установлено, в том числе, указанных лицом, подавшим возражение, что игра «Катамино» на различных сайтах, включая, маркетплейсы, а также сайты компаний, специализирующихся на продаже исключительно настольных игр, предлагается к продаже в категории товаров «игры», а «Катамино» указано именно как название игры-головоломки, на коробке или карточке товара компания «ЖИГАМИК» указана как производитель или же присутствует информация о ее официальном дистрибуторе ООО «Настольные игры - Стиль Жизни», также на многих сайтах есть ссылки на то, что автором игры является именно Андре Перриола.

Таким образом, иных производителей, использующих название «Катамино», как указание на вид или назначение игры/для игры, коллегией не было обнаружено, что свидетельствует о том, что обозначение «КАТАМИНО», не используется многими производителями как указание определенного вида или назначения товара.

Учитывая вышеизложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на какие-либо характеристики заявленных товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2021738648.

Таким образом, коллегия также не находит оснований для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией был принят во внимание факт длительности пребывания компании «ЖИГАМИК» на рынке, что подтверждается имеющимися в заявке копиями договоров, демонстрирующих объемы продаж игры (78 775 штук начиная с 2009 года), а также представленными копиями товарно-транспортных накладных, подтверждающих реализацию игры дистрибутером ООО «Настольные игры – Стиль Жизни» различным компаниям и предпринимателям в Российской Федерации в 2013-2015, 2017, 2018-2021 годах (Приложение 8, 9), что, в том числе, свидетельствует о степени информированности потребителей об обозначении «КАТАМИНО» и его изготовителе.

Таким образом, представленные материалы послужили дополнительным аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения.

По совокупности имеющихся обстоятельств в деле коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «**КАТАМИНО**» признано удовлетворяющим требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2023, отменить решение Роспатента от 01.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021738648.