


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 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2019, поданное Асюнькиным Сергеем Сергеевичем, Московская область (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735909, при этом установлено следующее.



Изобразительное обозначение «  » по заявке № 2018735909, поданной 22.08.2018, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 24.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735909, мотивированное тем, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 9 и пункту 1 статьи 1483 Кодекса. В заключении экспертизы приведен вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с промышленными образцами, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, а именно с серией

промышленных образцов запатентованных под № 89992 с конвенционным приоритетом от 06.11.2012, под № 89993 с конвенционным приоритетом от 19.02.2013, под № 65655 с приоритетом от 08.05.2006, патентообладателем которых является СНИ КОМПЬЮТЕР ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ ИНК. Также в заключении указано, что входящее в состав заявленного обозначение реалистическое изображение игрового джойстика является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, может быть воспринято как характеристика услуг 35, 39 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.07.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является изобразительным и не относится к этикеткам и полиграфической продукции, поэтому при экспертизе заявленного обозначения не должны учитываться промышленные образцы;

- в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства; в этой связи промышленные образцы следует учитывать только при экспертизе отдельных видов обозначений, а именно: объемных обозначений, комбинированных обозначений, включающих объемный элемент (например, форму товара или упаковки), а также обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки;

- вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленной серии промышленных образов отсутствует;

- заявленное обозначение представляет собой оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения руки человека, держащей игровой контроллер; рука человека в заявленном обозначении занимает доминирующее положение, ее пространственное доминирование вызвано более крупным размером;

- противопоставленные промышленные образцы представляют собой джойстики, характеризующиеся наличием П-образного корпуса с вертикальными составляющими, отогнутыми назад и имеющими скругленные концы;

- сравниваемые изображения формируют у потребителя различное общее зрительное впечатление за счет различного композиционного построения;

- в заявленном обозначении джойстик расположен в сжатом кулаке под наклоном, что исключает наличие симметрии; противопоставленные промышленные образцы по большей степени являются симметричными (незначительно отличается только расположение кнопок), – отличие по данному критерию усиливает несходство сравниваемых обозначений в целом;

- поднятый кулак в заявленном обозначении символизирует солидарность, а также единство, силу и неповиновение, наличие джойстика придает игровой оттенок заявленному обозначению, вызывает ассоциативную связь с командной игрой, предполагающей соперничество с другими командами; противопоставленные промышленные образцы имеют конкретное значение и вызывают ассоциативную связь с игровыми джойстиками, следовательно, в сравниваемые обозначения заложены различные понятия и идеи, в связи с чем они вызывают в сознании потребителей различные ассоциации и образы;

- заявленное обозначение не является объемным, следовательно, охрана его формы не испрашивается;

- кроме того, заявленное обозначение является стилизованным, а противопоставленные промышленные образцы представляют собой реалистичное изображение джойстиков, следовательно, сравниваемые обозначения имеют различный вид и характер;

- сопоставительный анализ сравниваемых обозначений по пяти критериям сходства изобразительных обозначений показал их отличие друг от друга по всем признакам;

- в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ само по себе изображение джойстика никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название той или иной конкретной услуги, указанной в Международной классификации товаров и услуг, и не является обозначением, применяемым различными лицами, оказывающими эти услуги в области реализации и доставки товаров, для описания

ими каких-то определенных характеристик (свойств), присущих таким услугам и известным потребителю;

- изображение джойстика может ассоциироваться с магазином электроники, однако связь на уровне ассоциаций не является прямым указанием на назначение или вид услуг; следовательно, изображение джойстика напрямую не характеризует услуги 35 и 39 классов МКТУ, а существование принципиальной возможности порождения заявленным обозначением в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для этих услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении в отношении всех заявленных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 24.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735909.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.08.2018) поступления заявки № 2018735909 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим 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, в

том числе, 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.

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 29 Правил в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018735909 заявлено



изобразительное обозначение «  », представляющее собой, согласно описанию стилизованное изображение руки человека, держащей игровой контроллер. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, чёрный, бежевый, тёмно-бежевый, серый, светло-серый, светло-бежевый.

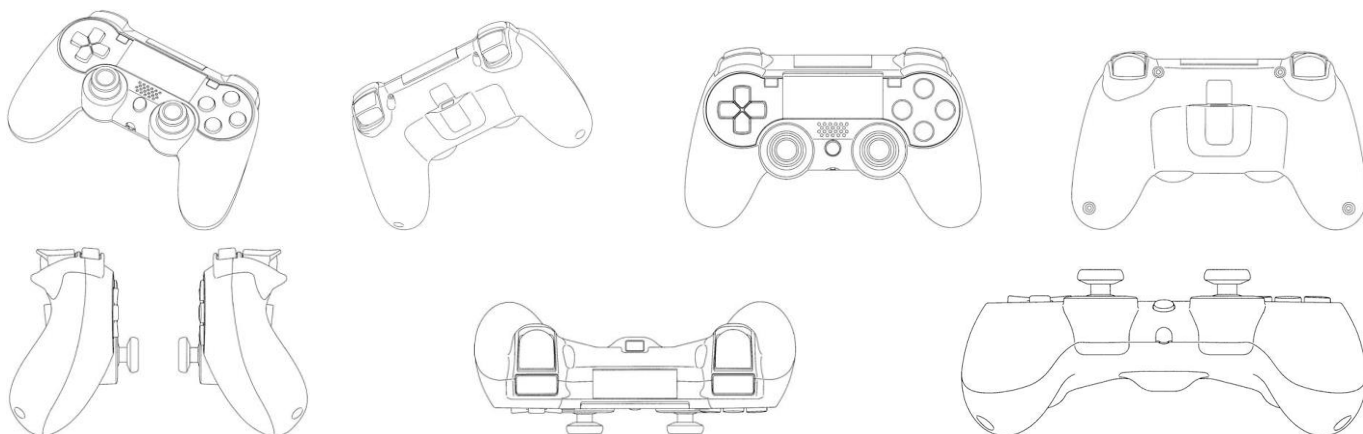
Согласно оспариваемому решению предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018735909 препятствуют промышленные образцы №№ 89992, 89993, 65655.

Противопоставленный патент Российской Федерации № 89992 на промышленный образец «Блок управления для электронного устройства» выдан по заявке № 2013501634 с конвенционным приоритетом от 06.11.2012 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Блок управления для электронного устройства, характеризующийся:

- наличием П-образного корпуса с расходящимися друг от друга и отогнутыми назад ветвями, имеющими скругленные концы;
- наличием сенсорной панели на верхнем промежуточном участке передней стороны корпуса;
- наличием областей с выпуклой внешней боковой стороной, примыкающих слева и справа к сенсорной панели на верхнем участке передней стороны корпуса;

- наличием кнопок на областях, примыкающих слева и справа к сенсорной панели на верхнем участке передней стороны корпуса;
 - наличием рычагов на передней стороне корпуса;
 - наличием выступов с кнопками на верхней стороне корпуса;
- отличающийся:
- выполнением сенсорной панели четырёхугольной;
 - расположением сенсорной панели таким образом, что ее нижний край размещен вблизи рычагов на передней стороне корпуса.

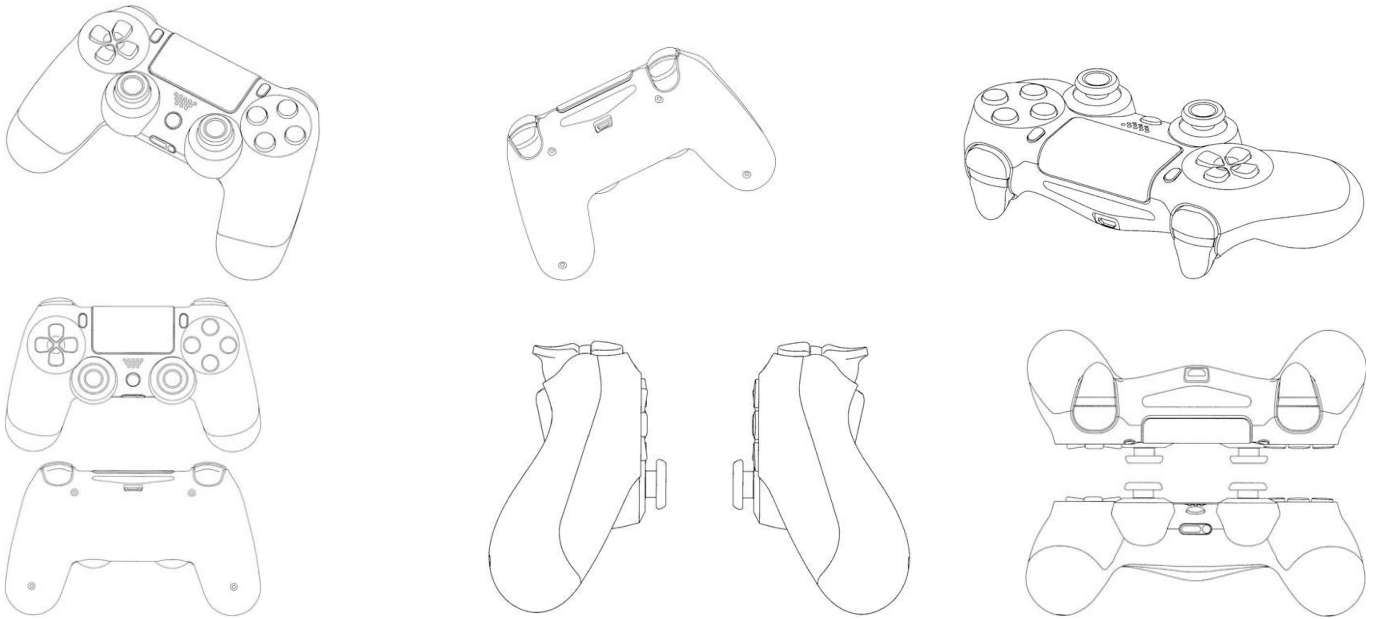


Противопоставленный патент Российской Федерации № 89993 на промышленный образец «Блок управления для электронного устройства» выдан по заявке № 2013501635 с конвенционным приоритетом от 19.02.2013 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Блок управления для электронного устройства, характеризующийся:

- наличием П-образного корпуса с расходящимися друг от друга и отогнутыми назад ветвями, имеющими скругленные концы;
 - наличием сенсорной панели на верхнем промежуточном участке передней стороны корпуса;
 - наличием круглых областей с кнопками слева и справа от сенсорной панели на верхнем промежуточном участке передней стороны корпуса;
 - наличием рычагов на передней стороне корпуса;
 - наличием кнопок на боковых участках верхней стороны корпуса;
- отличающийся:

- выполнением сенсорной панели четырёхугольной;
- выполнением сенсорной панели заходящей на верхнюю сторону корпуса;
- наличием светодиодного элемента на основе перевернутого треугольника на промежуточном участке верхней стороны корпуса;
- расположением сенсорной панели таким образом, что ее нижний край размещен вблизи рычагов на передней стороне корпуса.



Противопоставленный патент Российской Федерации № 65655 на промышленный образец «Устройство управления арифметическим блоком управления» выдан по заявке № 2006503577 с приоритетом от 08.05.2006 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Устройство управления арифметическим блоком управления, характеризующееся:

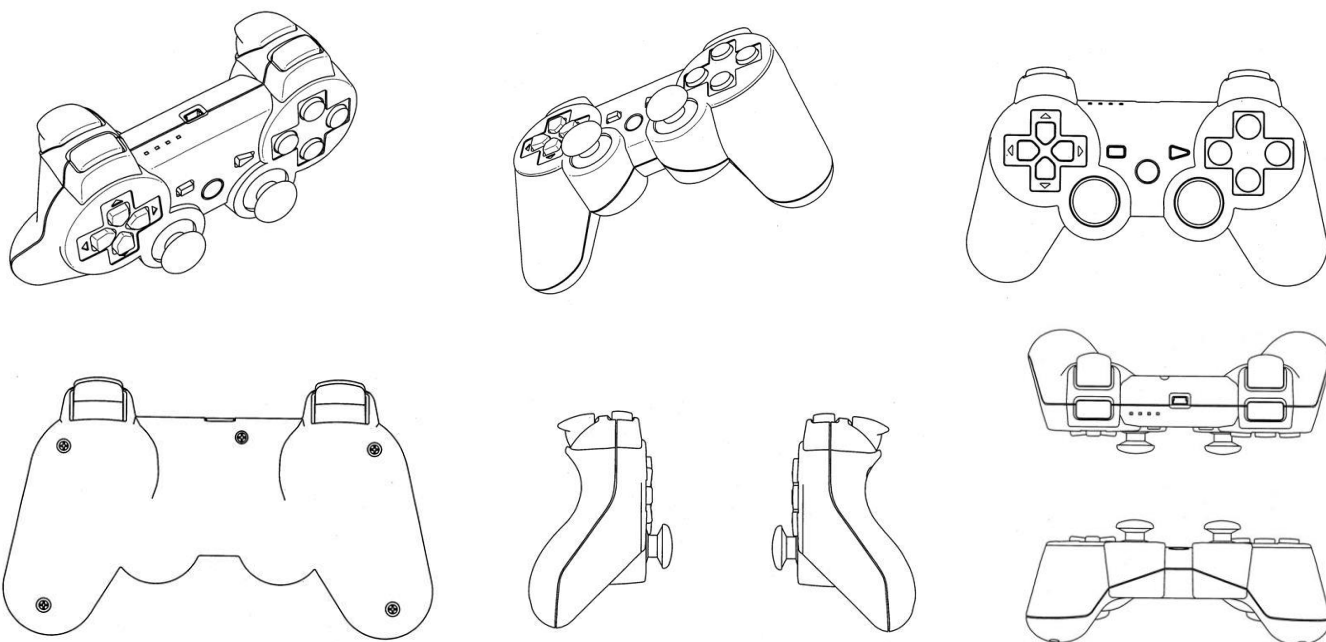
- наличием П-образного корпуса с вертикальными составляющими, отогнутыми назад и имеющими скругленные концы;
- выполнением вертикальных составляющих корпуса имеющими округлый передний верхний участок;
- наличием на верхней стороне корпуса выступов, включающих четырехугольные в плане кнопки;

- выполнением задних четырехугольных в плане кнопок на выступе на верхней стороне корпуса имеющими выступающий верхний участок задней стороны с треугольным поперечным сечением, причем указанный участок выступает за заднюю кромку выступа и корпуса;

- наличием на нижней стороне корпуса двух выступов на основе части цилиндра, причем выступы примыкают к округлым передним верхним участкам вертикальных составляющих корпуса;

- наличием грибообразного рычага на передней стороне каждого выступа на нижней стороне корпуса;

- наличием на округлых передних верхних участках вертикальных составляющих корпуса двух зон, включающих группу кнопок.




Сравнительный анализ заявленного обозначения и промышленных образцов по патентам № 89993, 89992 и 65655 показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности содержат/состоят из игрового контроллера – устройства, предназначенного для управления движениями и действиями элементов игры (например, движениями и действиями персонажа игры).

При этом необходимо учитывать, что степень важности элемента зависит не только от его пространственного доминирования, но и от того, насколько этот

элемент оригинален, какова его роль в осуществлении индивидуализации заявленных товаров/услуг.



Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении «  » изображение игрового контроллера является крупным, в составе композиции занимает центральное положение, выделено ярко-красным цветом. Таким образом, изображение игрового контроллера в рассматриваемом обозначении фиксирует на себе внимание потребителей, обуславливает семантическое значение всего обозначения и потому является важным его элементом.

Для определения наличия или отсутствия сходства изобразительный элемент заявленного обозначения в виде игрового контроллера и противопоставленные промышленные образцы рассматриваются в целом. Различие в деталях не играет определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке/обозначении/объекте, виденном ранее.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

В данном случае следует констатировать сходство внешней формы и расположения основных элементов игровых контроллеров, которые и определяют производимое ими первое впечатление.

Смысловое значение сравниваемых изображений также следует признать сходным, поскольку в обоих случаях представлено изображение игрового контроллера, несущее соответствующее смысловое значение.

Коллегия отмечает, что игровые контроллеры, охраняемые патентами на промышленные образцы №№ 89993, 89992 и 65655, являются хорошо узнаваемыми потребителями за счет соответствующего взаимного расположения основных частей и элементов:

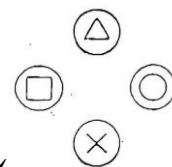
- П-образного корпуса с расходящимися друг от друга и отогнутыми назад ветвями, имеющими скругленные концы;

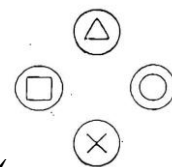
- наличием кнопок слева и на верхней части корпуса;

- наличием рычагов, имеющих круглое сечение, расположенных в центре в нижней части.

Заявителем не представлено доказательств того, что какие-либо иные производители игровых контроллеров используют названные отличительные черты в дизайне своих товаров. Коллегия считает, что наличие названных элементов в графическом исполнении изображения контроллера в заявленном обозначении обуславливают однозначное его восприятие как изображения игрового контроллера, внешний вид которого охраняется противопоставленными патентами на промышленные образцы.

Указанное восприятие усугубляется тем, что видимые кнопки правой части корпуса контроллера, представленного в составе заявленного обозначения,



обозначены в полном соответствии с товарным знаком «» по свидетельству № 262336, который сопровождает соответствующий товар определенного производителя (компании Сони) — патентообладателя противопоставленных объектов. Данный факт также был указан заявителю на заседании коллегии от 17.01.2020.

В отношении доводов заявителя о некоторых различиях графического выполнения игровых контроллеров, а также отсутствия визуализации всех четырех кнопок правой части корпуса необходимо отметить следующее.

Различия в стиле (характере) изображения сравниваемых игровых контроллеров не являются достаточными для формирования качественно

различного впечатления, способного оказать влияние на запоминание изображений/объектов потребителями.

В рассматриваемом случае по заявке № 2018735909 заявителем испрашивается регистрация обозначения, включающего изображение игрового контроллера, внешний вид которого охраняется по патентам на промышленные образцы №№ 89993, 89992, 65655. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об ассоциировании сравниваемых объектов интеллектуальной собственности друг с другом в целом и, следовательно, о сходстве заявленного обозначения и промышленных образцов по патентам №№ 89993, 89992, 65655.

Коллегия отмечает также, что характер заявленных товаров/услуг не имеет правового значения, поскольку требований об однородности товаров положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса не содержат.

С учетом изложенного вывод о несоответствии заявленного обозначения подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается указаний о несоответствии изображения контроллера пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия соглашается с доводом заявителя о том, что представленное в составе заявленного обозначения изображение игрового контроллера следует считать стилизованным, а не натуралистическим. Вместе с тем такое изображение, вызывает однозначные ассоциации с конкретным товаром, следовательно, служит средством информирования потребителей о содержании услуг, тесно связанных с товарооборотом, продвижением товаров, к которым относятся все заявленные услуги.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2019.