

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 27.12.2019, поданное компанией Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729521, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018729521 было подано 13.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя компании ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., Испания, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с уступкой права на заявку 04.08.2018 в нее были внесены изменения, в результате которых заявителем стала компания Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729521 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно словесному обозначению «COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES» по заявке №2018726022, ранее поданной на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., РОСАБЕЛЬЯ, 2, ЭДИФИСИО БЕРЛИН, 28290 ЛАС РОСАС, МАДРИД, ИСПАНИЯ для товаров и услуг 09, 41 классов, признанных однородными заявленными товарам и услугам 09, 41 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "BEHIND ENEMY LINES", зарегистрированным под №601897 с приоритетом от 27.08.2015 на имя Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, для товаров и услуг 09, 41 классов, признанных однородными заявленными товарам и услугам 09, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак по заявке №2018726022 не препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку заявитель по противопоставленной заявке является дружественной заявителю компанией, оба заявителя действуют скоординировано, через одного и того же патентного поверенного, при этом, при принятии решения о регистрации товарного знака по этой заявке было отказано в регистрации в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Заявитель также полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, содержащим сильный элемент «COMMANDOS», стоящий на первом месте и образующий серию товарных знаков заявителя, поданных на регистрацию в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, часть из которых допущены к регистрации, и которые связаны с серией компьютерных игр, разработкой которых в настоящее время занимается заявитель.

По мнению заявителя, семантика слова «COMMANDOS», на котором акцентируется внимание потребителя, не только коренным образом отличает два обозначения («COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES» и «BEHIND ENEMY LINES»), но и влечет за собой определенный набор исторических и культурных ассоциаций, не имеющих связи с сюжетом фильма «Behind Enemy Lines», что усиливает различие между этими обозначениями, поскольку компьютерная игра и фильм сами по себе являются неоднородными товарами, не предполагающими пересечения, а разница сюжетов, места, времени действия и героев еще сильнее подчеркивает их различие, соответственно, спутать их представляется невозможным. Кроме того, рассматриваемые фильм и игра не только относятся к разным категориям товаров, имеют разный сюжет и разное восприятие со стороны аудитории, но и отличаются по времени появления на российском рынке: фильм в России впервые был показан в 2002 году, а компьютерная игра появилась в 1998 году, в силу чего можно утверждать, что данное название получило в сознании потребителей ассоциацию именно с компьютерной игрой заявителя еще до того, как был снят фильм.

На основании изложенного заявитель просит учесть приведенные выше доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729521 в отношении заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (13.07.2018) поступления заявки №2018729521 на регистрацию 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «**BEHIND ENEMY LINES**», которые переводятся на русский язык как «В тылу врага», воспроизводят название американского боевика «**Behind Enemy Lines**» режиссёра Джона Мура, снятого в 2001 году.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

**09 класс - программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; видеокассеты; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной ширококвещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной ширококвещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы.**

**41 класс - публикация программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм; обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети.**

Противопоставленный товарный знак по заявке №2018726022 представляет собой словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. По заявке принято решение Роспатента от 12.12.2019 о регистрации товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры; игры электронные». Делопроизводство по заявке не завершено.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897 представляет собой словесное обозначение «**BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - предварительно записанные DVD-диски, содержащие драматические постановки; предварительно записанные компакт-диски, содержащие драматические постановки и музыкальные представления; загружаемые звуковые и видеозаписи, содержащие драматические постановки; загружаемые телевизионные программы и видеозаписи, содержащие драматические постановки; файлы звуковые для звонков мобильных телефонов, графические файлы, фоновые изображения, игры и музыкальные файлы, загружаемые посредством глобальной компьютерной сети и беспроводных устройств; компьютерное программное обеспечение, предназначенное для предохранения экрана от выгорания (скринсейверы); программное обеспечение для компьютерных и видеоигр; коврики для "мыши"; магниты декоративные; очки [оптика]; приложение для мобильных коммуникационных устройств (загружаемое программное обеспечение), предназначенное для распространения цифровых видеоданных, видеофайлов, видеоигр и мультимедийного контента; загружаемые программные приложения для азартных игр.

41 - развлекательные услуги в виде драматических телевизионных сериалов; предоставление посредством сети Интернет интерактивной информации в области драматических телевизионных и видеоразвлечений; развлекательные услуги в виде предоставления посредством сети Интернет и беспроводных сетей незагружаемых видеоработ и изображений, относящихся к телевизионным драматическим шоу; предоставление интерактивных журналов, а именно, интерактивных дневников, отражающих личные мнения в области общих интересов и драматических постановок; парки развлечений и отдыха; парки аттракционов; развлекательные услуги в виде живых музыкальных, комедийных и драматических представлений; развлекательные услуги, а именно предоставления интерактивных азартных игр посредством веб-сайта; предоставление посредством сети Интернет и беспроводных коммуникационных устройств незагружаемых игр в казино и видеоигр.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по заявке №2018726022 установлено на основании их полного фонетического, семантического и визуального тождества.

Несмотря на то, что при принятии решения о регистрации товарного знака по противопоставленной заявке было отказано в регистрации для всех товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, товары 28 класса МКТУ (игры электронные), в отношении которых принято решение о регистрации тождественного товарного знака по заявке №2018726022, являются однородными товарам 09 и услугам 41 класса МКТУ, связанными с компьютерными видеоиграми.

Сходство заявленного обозначения «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**» с противопоставленным товарным знаком «**BEHIND ENEMY LINES**», по свидетельству №601897 установлено на основании полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, а также семантического и визуального сходства между ними.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что доминирующее положение в композиции заявленного обозначения играет словесный элемент «**COMMANDOS**», поскольку полагает, что все элементы этого обозначения играют в нем равную индивидуализирующую роль. Кроме того, утверждение заявителя о том, что указанный словесный элемент образует серию зарегистрированных товарных знаков, не имеет подтверждения, поскольку по заявкам, на которые ссылается заявитель (заявки №№2018729525, 2018729526, 2018729533, 2018729534), регистрация товарных знаков не произведена.

Однородность товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров и услуг, относящихся к компьютерным электронным видеоиграм, в том числе программному обеспечению для этих игр, предоставления сети Интернет для компьютерных и интерактивных игр, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров и предоставления услуг.

Довод заявителя о том, что компьютерная игра и фильм сами по себе являются неоднородными товарами, не предполагающими пересечения, а разница сюжетов, места, времени действия и героев еще сильнее подчеркивает их различие, соответственно, спутать их представляется невозможным, коллегия полагает неубедительным, поскольку сравнению подлежат именно однородные товары и услуги, маркированные сходными обозначениями.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729521, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2019.**