

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 22.03.2007, поданное Сергеем Константиновичем Григоровичем (Украина) (далее — заявитель), на решение экспертизы от 17.01.2007 о регистрации товарного знака «S.T.A.L.K.E.R. SHADOW OF CHERNOBYL» по заявке №2005708669/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005708669/50 с приоритетом от 15.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее сочетание «S.T.A.L.K.E.R. SHADOW OF CHERNOBYL», выполненное стилизованным шрифтом.

Согласно решению от 17.01.2007, вынесенному Федеральным институтом промышленной собственности, (далее – решение экспертизы) обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 9, услуг 35, части услуг 41 и 42 классов МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывалось тем, что заявленное обозначение «S.T.A.L.K.E.R. SHADOW OF CHERNOBYL» сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными для однородных товаров и услуг на имя иных лиц:

1. со словесным товарным знаком «СТАЛКЕР» (свидетельство №209585 с приоритетом от 12.01.2000), в отношении однородных товаров и услуг 9, 35, 41 и 42 классов МКТУ [1];

2. со словесным товарным знаком «СТАЛКЕР» (свидетельство №254907 с приоритетом от 09.12.2002), в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ [2];

3. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «СТАЛКЕР», (свидетельство №225893 с приоритетом от 11.01.2001) в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных услугам 41 класса МКТУ [3].

В возражении от 22.03.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— по сведениям Интернет правообладатель противопоставленных знаков [1] и [2] специализируется на производстве и установке охранной и противопожарной сигнализации, в то время как заявитель является производителем компьютерных игр и анимации;

— следовательно, несмотря на то, что правообладатель противопоставленных вышеуказанных товарных знаков и заявитель используют в своей деятельности компьютерные технологии, их деятельность осуществляется в разных категориях рынка;

— противопоставленные товарные знаки [1] и [2] и заявленное обозначение имеют ряд существенных различий;

— правообладатель противопоставленных знаков [1] и [2] предоставил заявителю свое согласие на регистрацию товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ: «компакт-диски (аудио-видео), содержащие аудиовизуальные учебные пособия, рисованные мультфильмы, видеоигры; программы игровые компьютерные; оптические носители информации с видеоиграми, компьютерными играми, клипами и фильмами; киноплёнки экспонированные (с фильмами и видеоиграми)».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «S.T.A.L.K.E.R. SHADOW OF CHERNOBYL» по

заявке №2005708669/50 не только в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, но и в отношении товаров 9 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация Интернет об использовании противопоставленного товарного знака «СТАЛКЕР» ЗАО «Меджик Системс» на 4л. [4];
2. Информация Интернет об использовании заявленного обозначения заявителем на бл. [5].

На заседании коллегии заявителем было представлено письмо согласие от 29.03.2007 №03/А на 1л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.04.2005) приоритета заявки №2005708669/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.42.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются

-с комбинированными обозначениями,

-с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент «S.T.A.L.K.E.R.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буквы разделены точками. Под указанным словесным элементом расположено словосочетание «SHADOW OF CHERNOBYL», выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами более мелкого размера, чем словесный элемент «S.T.A.L.K.E.R.».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ было основано на наличии ранее зарегистрированного товарного знака «СТАЛКЕР» [1], выполненного стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что они включают в себя словесные элементы «S.T.A.L.K.E.R» и «СТАЛКЕР». Несмотря на наличие точек между буквами в заявленном обозначении, указанные элементы являются фонетически тождественными. Признак фонетического вхождения одного обозначения в другое обуславливает сходство сравниваемых знаков до степени смешения их потребителем в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 17.01.2007.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится информация [4], свидетельствующая о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] выразил согласие на регистрацию в качестве товарного знака

обозначения «S.T.A.R.E.R. SHADOW OF CHERNOBYL» по заявке №2005708669/50 на имя заявителя и использование его для товаров 9 класса МКТУ, указанных в «письме-согласии» [4].

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются не тождественным, а сходными и имеют ряд различий, а именно: различное графическое исполнение слов «СТАЛКЕР» и «S.T.A.L.K.E.R.», а также наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «SHADOW OF CHERNOBYL», коллегии Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное «письмо-согласие».

Кроме того, представленные заявителем распечатки из Интернет [4] и [5] свидетельствуют о том, что возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте исключена в силу различных областей применения товаров, маркированных этими знаками.

Анализ всех фактических обстоятельств показал, что имеются основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 22.03.2007, изменить решение экспертизы от 17.01.2007 и зарегистрировать товарный знак «S.T.A.L.K.E.R. SHADOW OF CHERNOBYL» по заявке №2005708669/50 в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09 -

компакт-диски (аудио-видео), содержащие аудиовизуальные учебные пособия, рисованные мультфильмы, видеосигры; программы игровые компьютерные; оптические носители информации с видеоиграми, компьютерными играми, клипами и фильмами; киноплёнки экспонированные (с фильмами и видеоиграми);

41 -

организация выставок культурно и просветительского назначения; воспитание; запись на видеопленку киноплёнки, оптические носители, производство видеофильмов, фильмов; организация соревнований; подготовка радио - и телевизионных программ; организация досуга; киностудии; клубы культурно-просветительские и развлекательные; съёмка мультфильмов; формирование цифрового изображения; услуги студии записи; услуги сценаристов; театральные представления; публикация интерактивных книг и журналов; презентации представлений; обучение; публикации с помощью электронных настольных издательских систем; монтаж видеозаписей; презентация выставок; предоставление услуг игровых залов; обеспечение интерактивное игр через компьютерную сеть; образование; физическое воспитание;

42 - перенос данных или документов с физических носителей на электронные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2л. в 1 экз.