

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2016, поданное компанией «Моджанг Синергис АБ», Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555049, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2013736767 с приоритетом от 24.10.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.10.2015 за №555049 на имя Кукушкина Владислава Валерьевича (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 24 и 30 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «MINECRAFT» по свидетельству №555049 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 555049 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 и 9 статьи 1483 Кодекса и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компьютерная игра «MINECRAFT» была создана 19 мая 2009 года шведским программистом Маркусом Перссоном (Markus Persson). В виду необычной игровой механики и графики игра привлекла пристальное внимание широкого круга любителей компьютерных игр с первых дней своего создания. Уже на стадии бета-тестирования игры количество зарегистрированных игроков превысило 6 миллионов. Официальный запуск игры на современных платформах (Windows, Linux, OS X, Android, iOS, Windows Phone) произошел в 2011 году. Впоследствии игра стала доступна на PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Благодаря беспрецедентному количеству игроков по данным на август 2011 года некоторые авторы называли компьютерную игру MINECRAFT "золотой жилой" для ее шведского разработчика;

- истории создания игры «MINECRAFT» посвящен документальный фильм "Minecraft: История Mojang", в котором описывается влияние, которое популярность игры «MINECRAFT» оказала на всю игровую индустрию. Фильм был снят в 2012 году и получил высокие оценки поклонников игры «MINECRAFT»;

- основной принцип игры «MINECRAFT» заключается в строительстве и изменении окружающего мира, представленного в стилизованном виде трехмерных пикселей. При этом игра не ставит перед игроком каких-либо однозначных целей, но предлагает ему множество вариантов игрового процесса: исследование мира, создание разнообразных сооружений и предметов, сражение с различными противниками. Всего доступно пять режимов игры: выживание, творчество, приключение, хардкор, наблюдение;

- игровому процессу «MINECRAFT» посвящена книга Стивена О'Брайена «Minecraft. Полное и исчерпывающее руководство», изданная издательством "Эксмо" в 2014 году;

- в первый же год официального релиза игра «MINECRAFT» была удостоена пяти наград в области индустрии компьютерных игр, в том числе, в номинациях:

"Выбор зрителей" (13th annual Independent Games Festival Awards);

"Лучшая дебютировавшая игра" (11th Annual Game Developers Choice Awards);

"Приз за инновации" (11th Annual Game Developers Choice Awards);

"Лучшая загружаемая игра" (11th Annual Game Developers Choice Awards).

- в 2010 и 2011 годах игра «MINECRAFT» получила более 10 наград по версиям различных игровых изданий;

- в 2013 году компьютерная игра «MINECRAFT» стала одним из самых популярных приложений в App Store. В 2015 году игра «MINECRAFT» была признана лучшей по версии Британской академии кино и телевизионных искусств. В 2016 году Маркус Перссон был удостоен премии «Пионер» (GDC Awards) за создание «MINECRAFT», которая оказала большое влияние сразу на несколько жанров и популяризовала концепцию раннего доступа;

- в настоящий момент общее число игроков игры MINECRAFT составляет более 37 миллионов человек. Существует 598 серверов специально для игроков из России. В процентном соотношении серверы для игроков из России составляют 5,3% от общего числа серверов по всему миру;

- в статье 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений указывается, что термин "литературные и художественные произведения" охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения. В соответствии со статьей 1261 Кодекса авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы;

- авторское право на название программы для ЭВМ "MINECRAFT" возникло в момент создания данного произведения. При этом название программы для ЭВМ "MINECRAFT" является объектом авторского права, а в силу положений Кодекса и Бернской конвенции какие-либо формальности для возникновения (поддержания) данного права в Российской Федерации не требуются;

- авторские права компании «Моджанг Синергис АБ» на название программы для ЭВМ "MINECRAFT" также подтверждаются многочисленными свидетельствами о регистрации объектов авторского права, в том числе регистрационный номер VA 1-885-995 от 24.03.2011 на само наименование «MINECRAFT»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 555049 Кукушкин Владислав Валерьевич не представил и не мог представить никаких документов, подтверждающих согласие обладателей авторского права на регистрацию и использование названия «MINECRAFT» в качестве товарного знака;

- обозначение «MINECRAFT» тождественно названию известной компьютерной игры, пользующейся большой популярностью, в том числе, в России. Кроме того, компания «Моджанг Синергис АБ» является правообладателем знака «MINECRAFT» по международной регистрации № 1199082 в отношении широкого перечня товаров и услуг;

- использование товарного знака «MINECRAFT» для маркировки продукции, произведенной лицом, не имеющим никакого отношения к компании «Моджанг Синергис АБ», способно вызвать смешение в отношении производителя таких товаров и ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных данным товарным знаком, поскольку оспариваемый товарный знак может создавать у потребителей ассоциации именно с производителем компьютерной игры «MINECRAFT»;

- возможность введения потребителей в заблуждение подтверждается также и результатами опроса общественного мнения потребителей, согласно которым у 65,9% товарный знак MINECRAFT ассоциируется с компьютерной игрой;

- вероятность введения в заблуждение усиливается также и тем, что с согласия компании-производителя компьютерной игры «MINECRAFT» производятся и предлагаются к продаже одежда, конструкторы, посуда и иные товары для поклонников игры. Таким образом, у потребителей может возникнуть ошибочное представление о том, что парфюмерно-косметическая продукция также производится компанией «Моджанг Синергис АБ» или с ее согласия;

- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания предусматривают, что «степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство,

тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные»;

- сложившаяся судебная практика подтверждает, что в целом ряде случаев однородность товаров должна толковаться в более широком смысле, чем прямое соответствие товаров и услуг, охраняемых свидетельством о регистрации товарного знака. Так, в Постановлении от 18 июля 2006 г. № 2979/06 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ приходит к выводу о том, что:

«Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг...

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения»;

- широкая известность, сложившаяся репутация соответствующего бренда компании повышает вероятность ошибочного восприятия оспариваемого товарного знака как связанного с производителем компьютерной игры «MINECRAFT»;

- принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности парфюмерии и кондитерских изделий при маркировке их тождественными товарными знаками одному производителю, обусловлена тем, что знак по международной регистрации № 1199082 компании «Моджанг Синергис АБ» зарегистрирован в отношении широкого спектра товаров, таких как украшения, канцелярия, сумки, кухонная утварь и т.д.;

- регистрация оспариваемого обозначения «MINECRAFT», тождественного названию известной компьютерной игры, не может считаться случайной. Помимо смешения и введения потребителей в заблуждение, регистрация и использование подобного товарного знака в отношении товаров 3, 24 и 30 классов МКТУ на имя

лица, отличного от компании «Моджанг Синергис АБ», с неизбежностью ведёт к ослаблению и размытию широко известного бренда «MINECRAFT», а также к ослаблению различительной способности товарного знака компании «Моджанг Синергис АБ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №555049 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

1. Новостную публикацию о количестве зарегистрированных игроков.
2. Новостную публикацию об официальном запуске игры «MINECRAFT».
3. Игорь Донченко. Новости компьютерных игр. Журнал «IT News» (11.10.2011).
4. Информацию о фильме "Minecraft: История Mojang".
5. Информацию о наградах, присвоенных игре «MINECRAFT» в 2011 году.
6. «MINECRAFT». Источник: Chip. Выпуск 6 "6", Москва, 01.06.2012.
7. Сара Инь, Джилл Даффи. Сто лучших программ для Android. Журнал «PC Magazine». Выпуск: 8 "8".
8. Обзор русскоязычной прессы с упоминанием «MINECRAFT» с 2009 года.
9. Новостную публикацию компании Apple о самых популярных приложениях в 2013 году.
10. Награда Британской академии кино и телевизионных искусств .
11. Статистические данные об игре MINECRAFT.
12. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Характер восприятия товарного знака "MINECRAFT", маркирующего косметику, парфюмерию, товары бытовой химии, ткани, текстильные изделия, кондитерские изделия, бакалейные товары».

13. Свидетельство о регистрации наименования MINECRAFT в качестве объекта авторских прав и документы о переходе авторских прав к Моджанг Синергис АБ (Mojang Synergies AB).

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.10.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «MINECRAFT» по свидетельству №555049 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «MINECRAFT» по международной регистрации №1199082 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Проанализировав материалы возражения, коллегия установила следующее.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат авторские права на название программы для ЭВМ «MINECRAFT», что подтверждается свидетельством о регистрации объекта авторского права VA 1-885-995 от 24.03.2011 [13].

Указанная игра была создана 19 мая 2009 года шведским программистом Маркусом Перссоном. Официальный запуск игры на современных платформах произошел в 2011 году.

Игра «MINECRAFT» очень быстро набрала популярность. По данным на август 2011 года игру «MINECRAFT» купили свыше 3 миллионов игроков, что позволило разработчику заработать более 40 миллионов долларов. Общее количество зарегистрированных геймеров, сыгравших в «MINECRAFT» в бесплатном режиме превышает 11 миллионов.

Истории создания игры «MINECRAFT» посвящен документальный фильм «Minecraft: История Mojang», в котором описывается влияние игры на всю игровую индустрию. Фильм снят в 2012 году и получил высокие оценки поклонников игры «MINECRAFT».

Игровому процессору «MINECRAFT» посвящена книга Стивена О' Брайена «Minecraft. Полное и исчерпывающее руководство», изданная издательством «Эксмо» в 2014.

Игра «MINECRAFT» удостоена пяти наград в области индустрии компьютерных игр. В 2010 и 2011 годах игра «MINECRAFT» получила более 10 наград по версиям различных игровых изданий.

В 2012 году компьютерная игра «MINECRAFT» участвовала в ряде выставок, в том числе, в региональных городах России.

В настоящий момент число игроков игры «MINECRAFT» составляет более 37 миллионов человек.

В 2015 году игра была признана лучшей по версии Британской академии кино и телевизионных искусств. (См.1-13).

Проведенное социологическое исследование [12] среди российских потребителей показал, что от 41,8% до 43,5% в зависимости от вида товара

потребители связывают с компанией, которая производит компьютерные игры, маркируемые товарным знаком «MINECRAFT» или с компаниями, связанными с ней хозяйственными отношениями.

Исходя из вышеизложенного, учитывая мировую известность игры «MINECRAFT», регистрация тождественного обозначения без разрешения правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение, поскольку используется репутация известного произведения, на создание и продвижение которого были затрачены значительные материальные средства, а при восприятии товаров, маркированных обозначением «MINECRAFT», потребитель будет воспринимать их в ассоциации с широко известной игрой или с компанией, имеющей хозяйственную связь с компанией «Моджанг Синергис АБ». В мировой практике применяется подход, по которому производители товаров, применяют маркировку, тождественную названиям известных произведений с разрешения правообладателя этих произведений, используя при этом репутацию и известность для продвижения продукции. Также в мировой практике присутствуют примеры, когда по лицензии правообладателей авторских прав на известное произведение производят товары по мотивам этих произведений для их популяризации.

Поскольку в материалах заявки отсутствует согласие обладателя авторских прав и с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства являются правомерными.

Что касается, довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Да, действительно сравниваемые обозначения является тождественными.

Однако, для признания товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, требуется однородность товаров, для которых они зарегистрированы. В рассматриваемом случае оспариваемый товарный знак

зарегистрирован в отношении товаров 03, 24 и 30 классов МКТУ, а противопоставленный товарный знак, в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, которые не являются однородными или сопутствующими по природе самих товаров, и, соответственно, имеют разное назначение и условия реализации.

Таким образом, довод лица подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2016, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555049 полностью.