

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2020. Данное возражение подано CD PROJEKT SPÓLKA AKCYJNA, Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740156, при этом установлено следующее.

Заявка №2018740156 на регистрацию комбинированного товарного



CD PROJEKT RED

знака «» была подана 17.09.2018 в отношении товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740156 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ с исключением словесного элемента «CD» из самостоятельной правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «CD» не обладает различительной

способностью, так как представляют собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характерного графического исполнения, а кроме того, представляют собой общепринятое сокращение от «compact disk» (<https://www.acronymfinder.com/>), в переводе с английского «компакт-диск» – носитель цифровой информации (<http://dic.academic.ru/>), также указывают на вид и назначение товаров 09 класса и услуг 41 класса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «CD PROJECT RED» не представляет собой не связанные между собой буквы, не является простой геометрической фигурой, не является общепринятым наименованием товара или общепринятым сокращенным наименованием организации, в силу чего не может обладать различительной способностью;

- аббревиатура «CD» в соответствии с англо-русским словарем (см. <https://www.multitran.ru/>) может быть расшифрована следующим образом: Certificate of deposit - депозитный сертификат; Classification of defects - классификация неисправностей; Coefficient of Drag - коэффициент сопротивления; Corrected depth - исправленная глубина скважины; Charge density - плотность заряда; Compact disk - лазерный диск, компакт диск; Campus distributor - главный кросс; Caspian Datum - расчётный каспийский уровень; Commission Decision – решение комиссии; Grohn's disease - болезнь Крона; Contract depth - глубина скважины по контракту; Cathodic disbondment - отслаивание при катодной поляризации; Commencement Date - начальная дата; Cash discount - скидка при оплате наличными; Committee draft проект стандарта, который сносится на рассмотрение техническим комитетом; Crown down - краундаун; CD - циклодекстрин, альфа, бета,

гамма- циклодекстрин; Civil defense - гражданская оборона; Current density – плотность электрического тока; Critical dimension - минимальный размер; Carrier detected - определение контракта; Career development - продвижение сотрудников по службе; Critical Dimension - критический размер; Commercial Directorate - коммерческий директор; Container dolly - контейнерная тележка; Case depth - глубина твердого слоя; Cavalry Division - кавалерийская дивизия; Cluster of differentiation - дифференцированный кластер; Cardiac disease - кардиологическое заболевание; Color doppler - цветовой доплер; Chart datum - нуль глубины карты; Calendar day - календарные сутки; Democratic Republic of the Congo - Демократическая Республика Конго; Conceptual domain - концептуальное поле; Closed drainage – закрытый дренаж; Clinical diagnosis - клинический диагноз; Canine distemper - собачья чумка; Construction document - строительно-техническая документация; Compact design - компактная конструкция; Canadian dollar - канадский доллар; Calibration device - градуировочный прибор, то есть является весьма многозначным;

- словесные элементы «CD», «PROJECT», «RED» представляют собой лексические единицы английского языка, имеющие различные/многообразные значения и интерпретации, что придает всему заявленному обозначению в целом неоднозначное для российского потребителя понимание. Таким образом, применительно к заявленным товарам и услугам 09, 25, 41 классов МКТУ заявленное обозначение может восприниматься потребителем в разных смысловых значениях, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, поскольку его семантика может наполняться различным смысловым значением, при этом отсутствует прямое указание на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг. Напротив, дополнительные суждения и домысливания обуславливают отличие и узнаваемость обозначения, то есть его отличительную способность- способность выполнять функцию товарного знака;

- сам по себе словесный элемент «CD» не может однозначно характеризовать товары или услуги 09, 25, 41 классов МКТУ, приведенные в перечне, в силу чего отсутствуют какие-либо основания для признания этого обозначения описательной характеристикой для этих товаров или услуг.

- компания CD PROJEKT SPÓLKA AKCYJNA (СИДИ ПРОДЖЕКТ СПУЛКА АКЦЫЙНА) является администратором доменного имени <https://www.cdprojekt.com/pl/>. Группа компаний CD PROJEKT включает следующие дочерние компании: CD PROJEKT RED - разработчик компьютерных игр; CD PROJEKT Sp. Z.o.o. - издатель компьютерных игр; GOG.com - сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов без DRM. В феврале 2002 года CD PROJEKT создала новое подразделение, специализирующееся на разработке компьютерных игр - CD PROJEKT RED. Первым проектом студии стала ролевая игра «Ведьмак» (от англ. The Witcher, польск. Wiedźmin), основанная на книгах Анджея Сапковского. До конца мая 2011 г. продано 1,2 млн. копий. В 2011 г. продано 100 тысяч. Кроме того, до июля 2012 г. продано 50.000 копий версии для macOS.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.11.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018740156, включив в объем правовой охраны словесный элемент «CD».

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.09.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
- 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.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.


Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоит из стилизованного изображения птицы красного окраса, а также словесных элементов «CD», «PROJEKT», «RED», выполненных заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Заявленное изображение выполнено в красно - черном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 25, 41 класса МКТУ.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «CD» является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, и поэтому не обладает различительной способностью. Согласно словарно-справочным источникам, существует около двадцати вариантов расшифровки букв «CD» как аббревиатуры, используемой в различных областях деятельности. Буквенное сочетание «CD» качественно не меняет семантическое восприятие слов «PROJEKT» и «RED», не занимает доминирующего положения в составе обозначения. На основании изложенного следует сделать

вывод, что буквенному сочетанию «CD» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, как не обладающему различительной способностью.


Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность обозначения



«  » (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком «CD PROJEKT RED»; доводы изложенные в возражении по поводу проданных копий компьютерных игр носят декларативный характер и также не подтверждены документами).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,



что обозначение «  » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2019.