

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), поступившее 30.09.2020, поданное Mojang Synergies AB, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515887, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака « **MINECRAFT** » по свидетельству №515887 с приоритетом от 04.03.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.06.2014 по заявке №2013706901. Правообладателем товарного знака по свидетельству №515887 является ООО «Сити», г. Екатеринбург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 32, 33, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №515887 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 3, подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и статьи 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: обследование 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 (приложение № 5), 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 (приложение № 6);

- в 2012 году компьютерная игра «MINECRAFT» участвовала в ряде выставок, в том числе, в региональных городах России, например, в Екатеринбурге (приложение № 7). В это же время игра «MINECRAFT» вошла в 100 лучших программ для Android по версии издания PC Magazine (приложение № 8);

- до 24 октября 2013 года компьютерная игра «MINECRAFT» упоминалась в русско-язычных источниках более 150 раз (приложение № 9). В 2013 году компьютерная игра «MINECRAFT» стала одним из самых популярных приложений в App Store (приложение № 10). В 2015 году игра «MINECRAFT» была признана лучшей по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (приложение № 11);

- в настоящий момент общее число игроков игры «MINECRAFT» составляет более 37 миллионов человек (приложение № 12). 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;

- известность обозначения «MINECRAFT» российским потребителям подтверждается также результатами всероссийского опроса общественного мнения потребителей (приложение № 13), согласно которым товарный знак «MINECRAFT», используемый при маркировке компьютерных игр, известен более 80% потребителей;

- 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» (приложение № 14);

- авторские права Моджанг Синергис АБ на название программы для ЭВМ "MINECRAFT" и ее известность российским потребителям была установлена ранее на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 24.01.2017 при рассмотрении возражения против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555049 (приложение № 15);

- правообладатель товарного знака по свидетельству №515887 (ООО «Сити», г. Екатеринбург) не представил никаких документов, подтверждающих согласие обладателей авторского права на регистрацию и использование названия «MINECRAFT» в качестве товарного знака, следовательно, регистрация товарного знака «MINECRAFT» на имя ООО «Сити» противоречит подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- товарный знак «MINECRAFT» №515887 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, так как данный товарный знак тождественен названию программы для ЭВМ (компьютерной игры

«MINECRAFT»), хорошо известной в Российской Федерации до даты подачи заявки (т.е. до 04.03.2013);

- 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 81,5% респондентов 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 (регистрация товарного знака «MINECRAFT» противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса);

- 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 и услуг 25, 32, 33, 41 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», таким образом, регистрация

оспариваемого товарного знака №515887 противоречит положениям статьи 10-bis Парижской Конвенции;

- ввиду того, что оспариваемый товарный знак №515887 тождественен с названием широко известной компьютерной игры, предназначенной в том числе для детей и подростков, он апеллирует к молодым людям и при использовании его в отношении алкогольных напитков (например, водка «MINECRAFT», пиво «MINECRAFT», вино «MINECRAFT») может привлечь к ним внимание молодежи, следовательно, его использование в отношении алкогольных напитков противоречит общественным интересам и принципам морали, то есть регистрация оспариваемого товарного знака №515887 противоречит положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №515887 недействительной полностью на основании подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 3, подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и статьи 10-bis Парижской Конвенции.

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

1. Новостная публикация о количестве зарегистрированных игроков (<https://lenta.ru/news/2011/04/05/minecraft/>);
2. Новостная публикация об официальном запуске игры «MINECRAFT» (<https://lenta.ru/news/2011/11/16/minecraft/>, <http://www.3dnews.ru/617571>, <http://www.gamer.ru/minecraft/data-ofitsialnogo-reliza-minecraft>, <http://ru.ign.com/minecraft-xbox-360/59492/news/sostoialsia-reliz-minecraft-ps3-edition>);
3. Игорь Донченко. Новости компьютерных игр. IT News (11.10.2011);
4. Информация о фильме "Minecraft: История Mojang" (<https://www.kinopoisk.ru/film/732205/>);
5. Информация о наградах, присвоенных игре MINECRAFT в 2011 году (<http://www.gamer.ru/minecraft/minecraft-vyigral-5-nagrad>);
6. MINECRAFT. Источник: Chip. Выпуск 6 "6", Москва, 01.06.2012;

7. Новостная публикация (<http://www.nakanune.ru/news/2012/7/9/22279664/>);
8. Сара Инь, Джилл Даффи. Сто лучших программ для Android. PC Magazine. Выпуск: 8 "8";
9. Результаты поиска по русскоязычной прессе с упоминанием «MINECRAFT» с 2009 года;
10. Новостная публикация компании Apple о самых популярных приложениях в 2013 году (<http://www.apple.com/ru/pr/librarv/2014/01/07App-Store-Sales-Top-10-Billion-in-2013.html>);
11. Награда Британской академии кино и телевизионных искусств (<http://minecraftmain.ru/2015/11/majnkraft-poluchil-baftakids-vote/>);
12. Статистические данные об игре MINECRAFT (https://minecraft-statistic.net/ru/players_list/);
13. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Оценка известности и характер сравнительного восприятия товарного знака «MINECRAFT» среди потребителей России»;
14. Свидетельство о регистрации наименования MINECRAFT в качестве объекта авторских прав и документы о переходе авторских прав к Моджанг Синергис АБ (Mojang Synergies AB);
15. Решение Роспатента от 14.02.2017 по заявке № 2013736767, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 24.01.2017 возражения от 28.10.2016.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 19.10.2020 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 15.12.2020.

На заседании коллегии 15.12.2020 правообладатель не присутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 30.09.2020 возражения.

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

С учетом даты приоритета (04.03.2013) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 515887 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), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Согласно подпункту 1 пункта 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 товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в

заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак « **MINECRAFT** » по свидетельству №515887 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 32, 33, 41 классов МКТУ.

Заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515887

заключается в том, что оно является правообладателем объекта авторского права VA 1-885-995 от 24.03.2011 (ЭВМ на компьютерную игру «MINECRAFT»), и, по его мнению, оспариваемый товарный знак « **MINECRAFT** » нарушает его авторские права на использование данной программы ЭВМ, на получение прибыли от продажи своей продукции, маркированной данным обозначением, так как ведёт к ослаблению и размытию широко известного бренда «MINECRAFT».

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 (приложение №14).

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 (приложения №2, 3).

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» (приложение №4).

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 (приложение №5). В 2010 и 2011 годах игра «MINECRAFT»

получила более 10 наград по версиям различных игровых изданий (приложение №6).

В 2012 году компьютерная игра «MINECRAFT» участвовала в ряде выставок, в том числе, в региональных городах России (приложение №7).

В настоящий момент число игроков игры «MINECRAFT» составляет более 37 миллионов человек (приложение №12).

В 2015 году игра была признана лучшей по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (приложение №11).

Проведенное социологическое исследование (приложение №13) среди российских потребителей показало, что более половины потребителей (52,6%) считают, что существует связь между компанией-производителем одежды и компанией производителем компьютерной игры «MINECRAFT». Вероятность ошибочной ассоциации компьютерной игры «MINECRAFT» с производителем алкогольных напитков, безалкогольных напитков, или услуг развлечений, подтвердила 38,5%, 33,9% и 40,3% потребителей соответственно.

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 и услуг, 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 подпункта 1 пункта 3, подпункта 1 пункта 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 подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак №515887 действительно зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, то есть в отношении алкогольной продукции, однако, согласно материалам, представленным на обозрение коллегии, нет никаких оснований полагать, что алкогольные напитки, маркируемые обозначением «MINECRAFT» будут привлекать к себе внимание молодежи за счет широкой известности компьютерной игры «MINECRAFT» (приложенные документы этого не доказывают). Таким образом, коллегия не может прийти к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака №515887 произведена с нарушением подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515887 недействительным полностью.