

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение от 17.08.2021.

Данное возражение подано ЭнСиСОФТ Корпорейшн, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707807, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020707807 на регистрацию обозначения

B&S Tournament

« _____ » в качестве товарного знака была подана 18.02.2020 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707807 для всех заявленных услуг. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что входящие в заявленное обозначение согласные буквы «В», «S» не имеют словесного характера и характерного графического исполнения вследствие чего не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения элемент амперсанд (&), представляющий собой логограмму, заменяющую союз «и» (Шрифтовая

терминология. 2013 г., https://type_terminology.academic.ru/27/амперсанд), не обладает различительной способностью в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Tournament» (в переводе с английского языка «турнир» - форма проведения личных или командных соревнований при числе участников свыше двух, см. <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=tournamen>, Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан, В.И. Бородулин и др. 1998 г., https://illustrated_dictionary.academic.ru/12053/турнир) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладающим различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойство и назначение оказываемых услуг, на область деятельности заявителя в связи с чем не способен индивидуализировать услуги конкретного лица.

В поступившем 17.08.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение включает в себя не отдельные буквы, как указывает экспертиза, а сочетание элементов «B&S», имеющее определенное графическое исполнение, а также фонетическое воспроизведение;

- элемент «&» является логограммой. Логография — это принцип замены слов знаками. То есть данный элемент является графическим элементом и имеет словесный характер - союз «и» (and (энд)) в английском языке (www.alexandrgolovin.ru).

- указанное восприятие элемента «&» российским потребителем подтверждается его частым использованием в известных обозначениях. Например, «Head&Shoulders» («Хэд энд Шолдерс»), «Clean&Clear» («Клин энд Клиа») и т.д. Таким образом, поскольку в русском языке слова строятся на сочетании гласных и согласных букв, а в элемент «B&S» фонетически также входят гласные буквы, он должен читаться как «би-энд-эс» и рассматриваться как словесный, имеющий фантазийный характер, либо как сочетание букв и графических элементов - то есть имеющий характерное графическое исполнение;

- заявитель – специализирующаяся на онлайн-играх в России компания NCsoft, наиболее известна как разработчик «Blade & Soul» - массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) в стиле фэнтези, разработанной южно-корейской компанией NCsoft, подразделением Team Bloodlust;

- русскоязычная версия игры издается компанией «Иннова», релиз состоялся 19 мая 2016 года. Игра обладает достаточной степенью известности и популярности в России, имеет русскоязычный сайт и представлена во многих социальных сетях («ВКонтакте» - более 130 000 подписчиков, «Facebook» - более 200 000 подписчиков). При этом часто используется сокращенное наименование игры – «B&S». В частности, по поисковому запросу «B&S игра» в поисковике «Google» результатом являются публикации, связанные с указанной игрой;

- указанные обстоятельства дополнительно подтверждают, что элемент «B&S» в составе заявленного на имя заявителя обозначения будет восприниматься потребителем как сокращенное наименование известной онлайн игры, то есть будет обладать различительной способностью;

- «Tournament» в переводе с английского языка на русский означает «турнир». Согласно правоприменительной практике, изложенной в решениях Суда по интеллектуальным правам, для установления того обстоятельства, что заявленное обозначение является описательным, характеризует заявленные на регистрацию товары (услуги), указывает на их свойства, необходимо, чтобы такое обозначение прямо описывало такие товары (услуги), их свойства. В случае, если для формулирования описательной характеристики товаров требуются рассуждения, домысливание, такое обозначение не признается характеризующим товары и не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- рядовой российский потребитель владеет английским языком на начальном уровне (то есть знает только основные слова языка), либо не владеет им. Элемент «Tournament» не является словом основной лексики, употребляется нечасто (может применяться только к определенным видам спортивных соревнований), в связи с чем рядовой потребитель может не знать его перевод. Такой вывод подтверждается судебной практикой, указанной в тексте возражения;

- по мнению заявителя, элемент «Tournament» не указывает на вид, свойства или другие характеристики заявленных услуг 41 класса МКТУ «предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; организация концертных мероприятий с культурной и развлекательной целью; прокат звукозаписей и видеозаписей; организация и проведение мероприятий в культурных целях; организация мероприятий в культурных целях; проведение культурных мероприятий», поскольку при оказании данных услуг какие-либо соревнования, называемые турнирами, не проводятся. Обратное экспертизой не подтверждено. Отсутствие охраноспособности заявленного обозначения в отношении данных услуг не обосновано ссылками на источники информации;

- неохраноспособные элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам (услугам) это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное. Например, заявленное по заявке № 2009709971 обозначение состоит из необладающей различительной способностью буквы «L» и слова «Sofa», неохраноспособного в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; диваны-кровати; кресла; обстановка мебельная; оттоманки, софы; шезлонги». Сочетание данных элементов было зарегистрировано в качестве товарного знака;

- если Роспатент не согласен с доводами заявителя в отношении охраноспособности входящих в заявленное обозначение элементов, заявитель считает, что данное обозначение может быть признано оригинальным сочетанием неохраноспособных элементов. Заявленное обозначение включает в себя оригинальный буквенно-графический элемент «B&S», который в сочетании с элементом «Tournament» не характеризует заявленные услуги и будет восприниматься потребителем как фантазийный.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С возражением заявителем представлены следующие материалы:

1. Информация из словаря о значении слова «Логограмма»;
2. Информация из Википедии о компании «NCSoft»;
3. Информация из Википедии об игре «Blade & Soul»;

4. Информация об игре с официального сайта и ее страницы в социальных сетях;
5. Информация о результатах поисковых запросов в «Google» и Интернет-сайты, на которых используется элемент «B&S»;
6. Определение Верховного суда от 31.10.2019 № 300-ЭС 19-12932;
7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2018 по делу № СИП-163/2017;
8. Информация из энциклопедии о значении слова «Турнир»;
9. Ссылки на Интернет-страницы.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи (18.02.2020) заявки №2020707807 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 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.

B&S Tournament

Заявленное обозначение «» представляет собой сочетание букв латинского алфавита «B» и «S», знака «&» и слова «Tournament» выполненных стандартным шрифтом, заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в возражении.

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

Элементы «B&S» и «Tournament» заявленного обозначения не образуют единую смысловую и грамматическую конструкцию в связи с чем правомерным является их анализ коллегией по-отдельности.

Выполнение элемента «B&S» стандартным шрифтом не создает запоминающегося образа, поэтому сам по себе элемент не обладает различительной способностью и не способен индивидуализировать заявленные услуги.

Следует отметить, что довод заявителя о том, что используемые в составе обозначения буквы «B», «S» в сочетании со знаком «&» могут считаться словом, представляется неубедительным, поскольку, с точки зрения среднего российского потребителя, в данном случае отсутствует сочетание букв, образующее слоги. Следовательно, вне зависимости от способов прочтения элемента «B&S», оно не может быть признано способным индивидуализировать услуги конкретного лица.

Документы, представленные заявителем в возражении, не иллюстрируют позиционирование и использование элемента «B&S» заявленного обозначения заявителем в гражданском обороте как словесного.

Таким образом, элемент «B&S» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «Tournament» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означает «турнир, соревнование, состязание» - 1) форма деятельности (работы, игры), при которой участвующие стремятся превзойти друг друга; 2) форма проведения личных или командных соревнований при числе участников свыше двух (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://academic.ru/>). То есть данное слово содержится в словарях (любое лицо может ознакомиться с его значением) и имеет самостоятельное семантическое значение. Исполнение его на иностранном языке не меняет его семантического значения.

Довод возражения о том, что слово «Tournament» воспринимается средним российским потребителем как фантазийное, материалами возражения не доказан.

В отношении доводов заявителя, о том, что словесный элемент «Tournament» заявленного обозначения не является характеристикой заявленных услуг 41 класса МКТУ «предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; организация концертных мероприятий с культурной и развлекательной целью; прокат звукозаписей и видеозаписей; организация и проведение мероприятий в культурных целях; организация мероприятий в культурных целях; проведение культурных мероприятий», коллегия отмечает следующее.

Турнир – состязание, соревнование в чем-либо; спортивное соревнование, в котором все участники имеют между собой по одной встрече (см. онлайн-словари, например, <http://gramota.ru/slovari/dic/?word=турнир&all=x>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/48830> и др.).

Все вышеперечисленные услуги, могут оказываться в рамках турнира, соревнований.

Так, услуги «организация концертных мероприятий с культурной и развлекательной целью; организация и проведение мероприятий в культурных

целях; организация мероприятий в культурных целях; проведение культурных мероприятий» могут оказываться в виде соревнований.

Например, популярная шоу-программа «Голос» представляет собой культурное музыкальное мероприятие, в рамках которого участники соревнуются между собой.

Услуги «предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей и видеозаписей» являются взаимодополняемыми с услугами по организации и проведению состязаний, поскольку музыкальное и видео сопровождение является частью организации различных мероприятий соревновательного характера, либо относятся к проведению состязаний в электронной форме.

Таким образом, элемент «Tournament» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Поскольку неохраняемые элементы в заявленном обозначении занимают доминирующее положение, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что «данное обозначение может быть признано оригинальным сочетанием неохраноспособных элементов», то коллегия поясняет следующее.

Действительно, существуют ситуации, когда неохраноспособные элементы органически вплетаются в композицию обозначения, легко запоминаются и не воспринимаются отдельно. В данном случае исполнение заявленного обозначения не позволяет сделать такой вывод.

Некоторым обозначениям, в которых элементы, в том числе неохраняемые, связаны грамматически или по смыслу, может быть предоставлена правовая охрана в целом. В данном случае слово «Tournament» и элемент «B&S» не связаны грамматически или по смыслу, не воспринимаются как неделимое словосочетание.

Учитывая сказанное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что элементы «B&S» и «Tournament» в заявленном исполнении образуют оригинальное сочетание неохраноспособных элементов, обладающее различительной

способностью и позволяющее применить положения подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

Распечатки из сети Интернет, представленные заявителем, не являются доказательством приобретения различительной способности заявленным обозначением « **B&S Tournament** », поскольку эта информация в большинстве своем касается обозначения «Blade & Soul», не иллюстрирует совокупных сведений о длительности и регулярности использования обозначения в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке, а также сведений об информированности потребителей об услугах заявителя, сопровождаемых заявленным обозначением, и лице, их оказывающем, включая результаты социологических опросов; сведения об участии заявителя в выставках; сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, до даты подачи заявки.

Вышеизложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что указанный вывод в решении Роспатента от 29.04.2021 о том, что обозначение по заявке № 2020707807 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении зарегистрированного товарного знака и судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела/товарный знак не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2021.