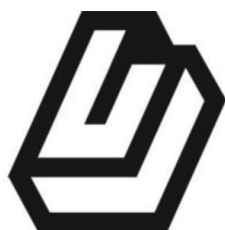


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 26.11.2020 возражение, поданное компанией «НБА ПРОПЕРТИЗ, ИНК.» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703377, при этом установила следующее.

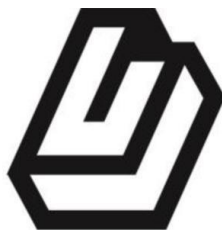


Обозначение «**JAZZ GAMING**» по заявке №2019703377 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.01.2019, с датой установленного приоритета от 13.12.2017 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.01.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «**JAZZ GAMING**» сходно до степени смешения с товарным знаком с товарным знаком « **Jazz Games** » (1) по свидетельству №619782 с приоритетом от 05.08.2016, зарегистрированный на имя Крамера Данила Борисовича, Москва, ул. Скульптура Мухиной, 2, кв. 53, для однородных услуг 41 класса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;
- сравниваемые услуги 41 класса МКТУ не являются однородными, в связи с разной сферой деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака;
- заявитель подал иск о досрочном прекращении действия правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019703377 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2017) приоритета заявки №2019703377 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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 требованиями подпункта 2 пункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

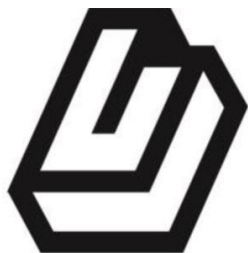
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Обозначение «**JAZZ GAMING**» по заявке №2019703377, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 13.12.2017 представляет собой слово

комбинированное обозначение. Включает в себя изобразительный элемент в виде фантазийной геометрической фигуры. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «JAZZ GAMING» выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «JAZZ GAMING»/ «Jazz Games» (в переводе с английского языка на русский означают «Джазовые игры», см. <https://translate.yandex.ru>), входящие в их состав.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не влияет об их сходстве в целом, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.01.2020.

К указанным обстоятельствам относится Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

« **Jazz Games** » по свидетельству №619782, в связи с неиспользованием в отношении части услуг 41 класса МКТ, указанных в Решении Суда.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«развлекательные и образовательные услуги в виде подготовки, организации и проведения соревнований по электронным играм, состязаний по электронным играм, турниров по электронным играм, развлекательных выставок, спортивных соревнований, лиг, туров, тренировочных центров и мероприятий, с участием спортсменов электронных игр, электронных спортивных спортсменов и виртуальных спортивных спортсменов, с интерактивными дисплеями, совместной активностью и соревнованиями, состязаниями; производство/монтаж и распространение радиопрограмм/шоу,*

телевизионных программ/шоу, программ/шоу кабельного телевидения, программ/шоу спутникового телевидения, программ/шоу интернет-вещания, программ/шоу социальных медиа и интернет-программ/интернет-шоу с соревнованиями по электронным играм, состязаниями по электронным играм, турнирами по электронным играм, развлекательными выставками, спортивными соревнованиями, лигами, турами, тренировочными центрами и мероприятиями; предоставление системы на базе интернет-технологии и онлайн-портала для потребителей для участия в онлайн-овых электронных играх; управление и координация турниров, лиг и туров в развлекательных и соревновательных целях; предоставление во временное пользование онлайн-ового незагружаемого программного обеспечения для пользователей для создания, загрузки, совместного использования, предварительного просмотра и публикации видео, музыки, произведений искусства, художественных произведений, текстов и мультимедиа; производство/монтаж и распространение радиопрограмм/шоу, телевизионных программ/шоу, программ/шоу кабельного телевидения, программ/шоу спутникового телевидения, программ/шоу интернет-вещания, подкастов, блогов, программ/шоу социальных медиа и интернет-программ/интернет-шоу с новостными ключевыми программами, видеозаписями и потоковыми видеозаписями состязаний по электронным играм, турниров по электронным играм, развлекательных выставок, спортивных соревнований, лиг, туров, тренировочных центров и мероприятий; предоставление онлайн-овых новостей, информации, комментариев и стратегий; предоставление новостей и информации в виде статистических данных и викторин; руководство и организация лиг, тренировочных центров и лагерей; обеспечение отслеживания пользователей онлайн-овых интерактивных электронных игр, электронного спорта и виртуального спорта и сопоставление игроков в онлайн-овые игры с другими игроками всех уровней квалификации/мастерства; развлекательные услуги в виде выступлений костюмированных групп и/или танцевальных групп поддержки на играх, выставках, семинарах, в тренировочных центрах, лагерях, рекламных акциях и других мероприятиях, соревнованиях, вечеринках; услуги клубов болельщиков; онлайн-овые

незагружаемые игры, а именно компьютерные игры, электронные игры, видеоигры, интерактивные компьютерные игры, интерактивные электронные игры, интерактивные видеоигры, активные игры на ловкость, сноровку, аркадные игры, игры для вечеринок для взрослых и детей, командные игры для взрослых и детей, настольные игры, головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы и игры по разнообразной тематике, игры-викторины; электронные публикации, а именно публикация в онлайн-режиме посредством Интернета журналов, путеводителей, информационных бюллетеней, книжек-раскрасок и расписаний игр третьих лиц; предоставление онлайн-баз данных; развлечения, а именно предоставление в онлайн-режиме незагружаемых электронных игр, видеоигр и компьютерных игр из компьютерной сети; все вышеперечисленные услуги, предоставляемые в области баскетбола, электронных игр, электронного спорта и виртуального спорта» не являются однородными услугами 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; дрессировка животных; написание музыки; образование религиозное; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; сады зоологические; сочинение музыки; услуги каллиграфов; услуги переводчиков; услуги устных переводчиков», в отношении которых сохранил правовую охрану противопоставленный товарный знак (1), поскольку имеют разное назначение, круг потребителей, условия оказания.

Таким образом, установленная неоднородность услуг 41 класса МКТУ сопоставляемого заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливает вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте, следовательно, имеются основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, как следствия, его регистрации в качестве товарного знака для услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2020, отменить решение Роспатента от 27.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019703377.