

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 23.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное РЭШНЛ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, о. Мэн (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785757, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021785757, поданной 14.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**FLUTTER INTERNATIONAL**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785757 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «INTERNATIONAL», который в переводе с английского языка на русский язык означает «международный – интернациональный, распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамками одного народа (см. <https://translate.google.com/>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), в связи с чем указывает на свойства, назначение, вид заявленных товаров и на территорию оказания услуг, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям из сети Интернет заявленное обозначение сходно с обозначением «Flutter», созданным компанией Google, так, «Flutter» - это бесплатный и открытый набор средств разработки мобильного пользовательского интерфейса, с его помощью возможно создать собственное мобильное приложение с одним массивом кода (см. например, <https://flutter.dev/>; <https://metanit.com/dart/flutter/1.1.php>; <https://habr.com/ru/company/google/blog/426701/>; <https://flutter.su/>; <https://developers.google.com/learn/topics/flutter>; <https://academy.yandex.ru/journal/flutter-universalnyy-freymvork-dlya-mobilnoy-razrabotki>; <https://surf.ru/flutter-iedinstviennaia-pravilnaia-krossplatforma/>; <https://www.swe-notes.ru/post/flutter-first-app/>).

Таким образом, заявленное обозначение в случае его регистрации на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**FLUTTER**» по международной регистрации №1428573 с приоритетом от 23.08.2018 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена на имя Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 41 классов МКТУ.

В Роспатент 23.03.2023 поступило возражение и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленной международной регистрации (1) и одноименного продукта «FLUTTER» компания Google LLC заключили Соглашение об урегулировании претензий и сосуществовании (далее – Соглашение), которое распространяется на текущие и будущие заявки и регистрации на товарные знаки, поданные/зарегистрированные по всему миру;

- в соответствии с данным Соглашением заявитель, являясь заявителем и правообладателем товарных знаков с элементом «FLUTTER», указанных в Приложении А к Соглашению, принимает на себя обязательства по сокращению перечня товаров 09 класса МКТУ путём добавления формулировки *«все вышеперечисленные товары предоставлены исключительно в связи со сферой ставок и пари, казино, азартных игр, азартных игр и развлечений в социальных сетях»*. При этом компания Google LLC соглашается не оспаривать никакие имеющиеся или будущие права заявителя на использование обозначений, включающие словесный элемент «FLUTTER»;

- 06.10.2022 Роспатентом были внесены изменения в перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, путём его сокращения, а именно добавления уточняющей формулировки: *«все вышеперечисленные товары для использования исключительно в сфере азартных игр, ставок, тотализаторов, казино, игр и развлечений в социальных сетях»*;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- заявитель отмечает, что его основной деятельностью является организация и проведение азартных игр, в том числе турниров по покеру, ему также принадлежит крупнейший онлайн ресурс для игры в покер в мире PokerStars, в этой связи были

внесены изменения в перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, тем самым сделав сокращённый перечень неоднородным товарам противопоставленного знака (1) «*Software development kits (SDK) / Комплекты для разработки программного обеспечения (SDK)*»;

- компания Google безусловно является известной американской транснациональной технологической компанией, специализирующейся на онлайн-рекламе, технологиях поисковых систем, облачных вычислениях, компьютерном программном обеспечении, квантовых вычислениях, электронной коммерции, искусственном интеллекте и бытовой электронике, в связи с чем крайне маловероятно, что у рядового потребителя она может ассоциироваться со сферой ставок и пари, казино, азартных игр, азартных игр и развлечений в социальных сетях, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- заявитель также отмечает, что слово «flutter» не является вымышленным обозначением, придуманным компанией Google и, как следствие, не ассоциируется исключительно с товарами и услугами этой компанией, в английском языке у данного слова есть вполне конкретная семантика, которая по отношению к сравниваемым перечням является фантазийной.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785757 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- Соглашение об урегулировании претензий и сосуществовании, заключенное между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, с переводом на русский язык – [1];

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021785757.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2020) поступления заявки №2021785757 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно пункту 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2021785757 представляет собой словесное обозначение « **FLUTTER INTERNATIONAL** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «INTERNATIONAL», который в переводе с английского языка на русский язык означает «международный – интернациональный, распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамками одного народа (см. <https://translate.google.com/>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается, кроме того, на заседании коллегии заявитель устно выразил свое согласие относительно данного довода.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы обусловлено следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «FLUTTER», который воспроизводит обозначение, созданное компанией Google. Так, согласно сведениям из

сети Интернет «Flutter» - это бесплатный и открытый набор средств разработки мобильного пользовательского интерфейса, с помощью которого возможно создать собственное мобильное приложение с одним массивом кода (см. например, <https://flutter.dev/>; <https://metanit.com/dart/flutter/1.1.php>; <https://habr.com/ru/company/google/blog/426701/>; <https://flutter.su/>; <https://developers.google.com/learn/topics/flutter>; <https://academy.yandex.ru/journal/flutter-universalnyy-freymvork-dlya-mobilnoy-razrabotki>; <https://surf.ru/flutter-iedinstviennaia-pravilnaia-krossplatforma/>; <https://www.swe-notes.ru/post/flutter-first-app/>).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**FLUTTER**» по международной регистрации №1428573 с приоритетом от 23.08.2018 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Google LLC, в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Software development kits (SDK) / Комплекты для разработки программного обеспечения (SDK)*», однородных части заявленных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Заявитель и правообладатель противопоставленной международной регистрации (1) компания Google LLC, являющаяся создателем одноименного продукта «FLUTTER», заключили Соглашение об урегулировании претензий и сосуществовании (далее – Соглашение).

В соответствии с данным Соглашением заявитель сокращает перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, путём добавления формулировки «*все вышеперечисленные товары для использования исключительно в сфере азартных игр, ставок, тотализаторов, казино, игр и развлечений в социальных сетях*» (Роспатентом в корреспонденции от 06.10.2022 данные изменения в материалы заявки были внесены). Данное ограничение отражает фактическую деятельность заявителя.

Заявитель соглашается не использовать обозначение «FLUTTER» в отношении товаров компании Google LLC

В рамках данного Соглашения компания Google LLC соглашается не оспаривать никакие имеющиеся или будущие права заявителя на использование обозначений,

включающие словесный элемент «FLUTTER», в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ и предоставить письменное согласие в отношении всех поданных и зарегистрированных товарных знаков в соответствии с условиями Соглашения.

14.07.2023 заявителем был предоставлен оригинал письма-согласия компании Google LLC на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Коллегия также отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что заявленное обозначение включает дополнительный словесный элемент.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письмо-согласие [2] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2023, отменить решение Роспатента от 23.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785757.**