

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 13.03.2020, поданное компанией Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729526, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018729526 было подано 13.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя компании ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., Испания, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с уступкой права на заявку в нее были внесены изменения, в результате которых заявителем стала компания Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729526 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно словесному товарному знаку «COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE» по свидетельству № 711595, зарегистрированному с более ранним приоритетом на имя ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., РОСАБЕЛЬЯ, 2, ЭДИФИСИО БЕРЛИН, 28290 ЛАС РОСАС, МАДРИД, ИСПАНИЯ, в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленное письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака не может быть принято экспертизой, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными.

На основании п.6 ст.1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. В данном случае товары заявленного перечня и товары противопоставленного тождественного товарного знака могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.03.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель по настоящей заявке действуют согласованно на основании договора о сосуществовании, который направлен на недопущение введения потребителей в заблуждение.

Заявитель ссылается на решения Роспатента о регистрации товарных знаков по заявкам №№2018729533, 2018729534 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, близких к идентичности с заявленными товарами 09 класса МКТУ, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии однородности этих товаров с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а

также на решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2018726022 в отношении товаров 28 класса МКТУ, что также, по мнению заявителя, подтверждает отсутствие однородности товаров 28 класса МКТУ с товарами 09 класса МКТУ.

Правообладатель противопоставленного товарного знака является разработчиком серии компьютерных игр, работу над которыми в настоящее время продолжает заявитель.

В 2018 году заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака договорились о том, что заявитель продолжит работу над некоторыми компьютерными играми, в том числе, над игрой «Commandos 2: Men of Courage». В договоре указано, что правообладатель (разработчик игры) передает заявителю права на объекты интеллектуальной собственности в отношении компьютерных игр, оставляя за собой сферу аудиовизуальных произведений. Также на основании договора заявитель должен подать заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков в ЕС и России.

Как указано выше, по заявкам №2018729533 и №2018729534, которые также упомянуты в договоре, приняты решения о регистрации в отношении заявленных услуг 41 класса и части товаров 09 класса:

09 — программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи.

По мнению заявителя, в аналогичной ситуации экспертиза посчитала, что указанные товары 09 класса МКТУ неоднородны товарам 09 класса, в отношении которых зарегистрированы тождественные товарные знаки, владельцем которых также является правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 711595 - компания Пиро Мобиле, Испания.

Заявитель полагает, что заявленные товары 09 класса МКТУ не однородны товарам 09 класса правообладателя, поскольку относятся к сфере

компьютерных игр (у правообладателя — к аудиовизуальным произведениям и физическим играм-игрушкам), что позволяет потребителю четко различать их.

Заявитель отмечает, что товары 28 класса МКТУ представляют собой физические объекты, в которые можно играть непосредственно, без использования сторонних устройств, а заявленные товары 09 класса МКТУ являются компьютерными играми, предназначенными для использования со специальным оборудованием - компьютерами и игровыми приставками.

Заявитель также ссылается на регистрации тождественных и сходных товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ (товарные знаки «ПТИЧКА», свидетельства №№193067, 423676, 207551; товарные знаки «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ по свидетельству №439759, товарный знак «ПТИЧКА ПЕВИЧКА» по свидетельству №436670).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729526 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора купли-продажи между Пиро Мобиле и Калипсо Медиа Групп;
- перевод извлечений из договора купли-продажи;
- решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2018729533, 2018729534, 2018726022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2018) поступления заявки №2018729526 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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

Согласно пункту 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс - программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной ширококвещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной ширококвещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы.

41 класс - публикация программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм; обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №711595 представляет собой словесное обозначение «**COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам.

28 - игры; игрушки; игры электронные.

41 - производство развлечений в виде телесериалов; производство сериалов анимированных приключенческих шоу; услуги по производству анимированных кинофильмов; производство телевизионных и кинофильмов; производство кинематографических фильмов; услуги кинопроизводства; производство мультипликационных фильмов.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются полным фонетическим, семантическим и визуальным тождеством.

При анализе однородности заявленных товаров 09 класса МКТУ с товарами 09 и 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, необходимо учитывать их полную идентичность, что определяет более строгий подход к такому анализу, поскольку степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Однородность товаров 09 МКТУ (программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №711595, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к компьютерным электронным видеоиграм, в том числе программному обеспечению для этих игр, предоставления сети Интернет для компьютерных и интерактивных игр, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров и предоставления услуг.

Кроме того, часть заявленных товаров 09 класса МКТУ (картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных

игр; картриджи для видеоигр; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широкоэмитательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы) являются однородными товарам 09 класса МКТУ «видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам», поскольку относятся к одной родовой группе товаров – носители информации.

Следует также отметить, что данные товары могут совместно использоваться, поскольку тесно связаны друг с другом, что может способствовать смешению этих товаров в сознании потребителя, учитывая тождество обозначений, которыми эти товары маркируются.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729526, следует признать обоснованным.

Ссылка заявителя на иные регистрации и решения о регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве

аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

В частности, при экспертизе заявок №№2018729533, 2018729534, 2018726022 имела место иная ситуация, отличающаяся от ситуации, которая возникла при экспертизе заявленного обозначения, поскольку не учитывались товары 28 класса МКТУ (электронные игры), которые отсутствовали в перечнях товарных знаков (свидетельства №№712209, 712211, 601897), которые были приняты во внимание и противопоставлены при принятии решений о регистрации товарных знаков по этим заявкам.

Что касается договора купли – продажи, приложенного к возражению, который был заключен между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №711595, то он не устраняет опасности смешения заявленного обозначения с противопоставленным тождественным товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров, и введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего эти товары.

Кроме того, представленный договор не соответствует требованиям, которые предъявляются к оформлению документа, который является выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку представлен в копии, не содержащей подписей сторон, без полного перевода на русский язык, включая условия передачи права, оговоренные в пункте 5.2 договора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2019.