

**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, поступившее 21.02.2022, поданное ООО «Русские игры», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728688, при этом установлено следующее.

Имадџинариум

Словесное обозначение «» по заявке №2020728688, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.10.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров таких как настольные игры, карточные игры, игры с карточками, фишки [жетоны] для игр; услуги розничной продажи товаров таких как настольные игры, карточные игры, игры с карточками, фишки [жетоны] для игр с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов». В отношении иных заявленных товаров и услуг 09, 16, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ

заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «IMAGINARIUM» по международной регистрации №1093274 (конвенционный приоритет от 15.02.11), правовая охрана которому предоставлена на имя компании "IMAGINARIUM, S.A.", Испания, в отношении товаров и услуг 16, 28, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 16, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что ООО «Русские игры» была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №842674.

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

- заявителем был подан иск о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1093274. Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2021 по делу №СИП-755/2020 (далее – Решение суда) правовая охрана противопоставленного знака досрочно прекращена в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры и игрушки; игральные карты», услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже в магазинах и/или через глобальные компьютерные сети всех видов товаров для детей и молодежи, таких как игры, игрушки, электронные игры; игры для компьютеров». Иные товары и услуги знака по международной регистрации №1093274 не являются однородными по отношению к товарам и услугам 09 и 41 классов МКТУ заявленного обозначения;

- так, товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к родовой группе «программное обеспечение», услуги 41 класса МКТУ относятся к родовой группе «организация досуга и обеспечение условий для досуга и развлечений»;

- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, относятся к родовидовым группам «бумага и картон», «изделия бумажные и картонные», «продукция полиграфическая», «оборудование и принадлежности для издательско-полиграфической деятельности», «фотоснимки», «принадлежности канцелярские», «клеящие материалы», «материалы и изделия упаковочные», «оборудование и пособия учебные», «принадлежности для письма, рисования и черчения», «принадлежности и материалы для художественного творчества». Товары 28 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к куклам, гимнастическим товарам, игрушкам и украшениям для елок, игральным картам. Услуги 35 класс МКТУ, в отношении которых сохранилась правовая охрана противопоставленного знака, относятся к родовидовой группе «услуги по продвижению товаров и услуг»;

- сравниваемые товары и услуги относятся к разным видовым и родовым группам, они имеют различное назначение, изготавливаются из различных материалов и реализуются различными лицами, круг потребителей сравниваемых товаров и услуг также различается;

- заявленное обозначение приобрело высокую узнаваемость и различительную способность. На сегодняшний день продано более миллиона копий всех версий указанной настольной игры. Настольная игра «Имаджинариум» реализуется в крупных сетях магазинов настольных игр, таких как «GAGA GAMES» (<https://gaga.ru/>) и «МОСИГРА» (<https://www.mosigra.ru>), а также в сети Интернет, в том числе, на крупнейших маркетплейсах. Заявителем осуществляется благотворительная деятельность, в рамках которой была создана отдельная настольная игра серии «Имаджинариум» - «Имаджинариум. Добро». Часть денежных средств от продажи указанной настольной игры перечисляется в благотворительные фонды. Различительная способность заявленного обозначения также подтверждается высокой популярностью настольной игры «Имаджинариум» среди потребителей, о которой, в частности, свидетельствует то, что указанная игра неоднократно становилась предметом видеообзоров с большим количеством просмотров. Кроме того, существует онлайн версия игры «Имаджинариум», доступная по ссылке

<https://playimaginarium.cosmodrome.games/>, что подтверждает известность потребителю указанной игры, в том числе, как компьютерной (не только настольной).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное игровое программное обеспечение; программы для интерактивных компьютерных игр; программы для компьютерных игр загружаемые; руководства по компьютерным играм загружаемые; программное обеспечение для компьютерных игр загружаемое из глобальной компьютерной сети и посредством беспроводных устройств», услуг 41 МКТУ «развлечения, а именно, предоставление онлайн-овых компьютерных игр; онлайн-овые развлечения в виде компьютерных игровых турниров; предоставление онлайн-овых новостей и информации в области компьютерных игр; развлечения, а именно: проведение онлайн-овых соревнований, состязаний, конкурсов, дискуссий; предоставление веб-сайтов для организации, планирования и проведения выставок и специальных, особых состязаний, событий между игроками компьютерных игр и «групп по интересам» для развлекательных целей».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка перечня товаров и услуг, первоначально заявленных на регистрацию в заявке № 2020728688 от 04.06.2020;
2. Распечатка уточнённого перечня товаров и услуг, для которых испрашивалась регистрация обозначения по заявке № 2020728688 от 04.06.2020;
3. Перечень товаров и услуг, для которых было зарегистрировано заявленное обозначение по заявке № 2020728688 от 04.06.2020;
4. Решение суда;
5. Скриншот страницы в сети «Интернет» игры «Имаджинариум»;
6. Распечатка решения Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.06.2020) поступления заявки №2020728688 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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 подпунктом 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

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.

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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

# Имаджинариум

Заявленное обозначение «Имаджинариум» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «И» - заглавная. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «имаджинариум». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное игровое программное обеспечение; программы для интерактивных компьютерных игр; программы для компьютерных игр загружаемые; руководства по компьютерным играм загружаемые; программное обеспечение для компьютерных игр загружаемое из

глобальной компьютерной сети и посредством беспроводных устройств», услуг 41 МКТУ «развлечения, а именно, предоставление онлайн-игр; онлайн-развлечения в виде компьютерных игровых турниров; предоставление онлайн-новостей и информации в области компьютерных игр; развлечения, а именно: проведение онлайн-соревнований, состязаний, конкурсов, дискуссий; предоставление веб-сайтов для организации, планирования и проведения выставок и специальных, особых состязаний, событий между игроками компьютерных игр и «групп по интересам» для развлекательных целей».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен словесный знак «IMAGINARIUM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «*imaginarium*». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 28 и 35 классов МКТУ. Решением суда правовая охрана противопоставленного знака досрочно прекращена в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры и игрушки; игральные карты», услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже в магазинах и/или через глобальные компьютерные сети всех видов товаров для детей и молодежи, таких как игры, игрушки, электронные игры; игры для компьютеров». Согласно публикации в МБ ВОИС (2022/1 Gaz, 20.01.2022), правовая охрана знака по международной регистрации была ограничена следующими товарами:

16 - paper and paper articles not included in other classes, cardboard and cardboard articles not included in other classes, printed matter, publications (periodicals, magazines or books), bookbinding material, photographs, stationery articles, adhesives for stationery or household purposes, typewriters and office requisites (except furniture), print letters and blocks, plastic materials for packaging (not included in other classes) and especially books, storybooks, comics, comic books, instructional or teaching material (except apparatus), school supplies, exercise books, painting boxes, artists' materials, paintbrushes, painters' easels and modelling materials (бумага и изделия из бумаги, не включенные в другие классы,

картон и изделия из картона, не включенные в другие классы, печатная продукция, публикации (периодические издания, журналы или книги), переплетные материалы, фотографии, канцелярские принадлежности, клеи для канцелярских принадлежностей или бытовых целей, пишущие машинки и офисные принадлежности (кроме мебели), печатные буквы и блоки, пластиковые материалы для упаковки (не включенные в другие классы) и особенно книги, сборники рассказов, комиксы, юмористические сборники, учебные материалы (кроме аппаратуры), школьные принадлежности, тетради, коробки для рисования, материалы для художников, кисти, мольберты художников и материалы для моделирования).

28 - dolls; gymnastic and sporting articles not included in other classes; ornaments and decorations for Christmas trees, playing cards (куклы; гимнастические и спортивные изделия, не включенные в другие классы; украшения и убранства для рождественских елок, игральные карты).

35 - retail sale services in stores and/or via global computer networks of all kinds of goods for children and young people, such as garden games, rucksacks, travel bags, school articles, storybooks and stationery products, confectionery articles, hygiene and personal care articles, perfumes and soaps, clothing, footwear, spectacles, binoculars, computers and accessories and peripheral devices therefor, furniture, jewelry, goods of porcelain and earthenware and goods relating to child care (услуги по розничной продаже в магазинах и/или через глобальные компьютерные сети всех видов товаров для детей и молодежи, таких как садовые игры, рюкзаки, дорожные сумки, школьные принадлежности, сборники рассказов и канцелярские товары, кондитерские изделия, средства гигиены и личной гигиены, парфюмерия и мыло, одежда, обувь, очки, бинокли, компьютеры и аксессуары и периферийные устройства к ним, мебель, ювелирные изделия, изделия из фарфора и фаянса и товары, относящиеся к уходу за детьми).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Имаджинариум» и противопоставленный знак «IMAGINARIUM» являются фонетически тождественными.



Семантические значения сравниваемых словесных элементов «Имаджинариум», «IMAGINARIUM» не зафиксированы в словарях, в связи с чем невозможно провести сравнение данных обозначений по смысловому критерию сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются словесными, что сближает их графически. Вместе с тем следует отметить и графические отличия заявленного обозначения от противопоставленного знака, заключающиеся в оригинальном шрифтовом исполнении словесного элемента «Имаджинариум», выполнении сравниваемых словесных элементов заглавными / строчными буквами русского / латинского алфавитов.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака, что заявителем в возражении не оспаривается.

При анализе однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений коллегией было принято во внимание представленное заявителем ограничения перечня заявленных товаров и услуг, а также Решение суда и изменения, внесенные в МБ ВОИС, касающиеся объема правовой охраны противопоставленного знака. Вышеупомянутые изменения привели к тому, что перечень заявленных товаров и услуг 09 и 41 класса МКТУ не является однородным по отношению к товарам и услугам 16, 28 и 35 классов МКТУ противопоставленной регистрации.

Так, в частности, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к программному обеспечению, а также руководству по компьютерным играм, а также в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к сфере развлечений, касающихся предоставления онлайн-компьютерных игр, компьютерных игровых турниров, предоставления онлайн-новостей и информации в области компьютерных игр, онлайн-соревнований, конкурсов, дискуссий, предоставления веб-сайтов для развлекательных целей.

Правовая охрана противопоставленного знака распространяется на товары 16 класса МКТУ, представляющие собой бумагу и картон, печатную продукцию, материалы для переплетных работ, канцелярские товары, офисное оборудование, упаковочные материалы, продукцию полиграфическую, изделия книжно-журнальные, принадлежности для рисования, товары 28 класса МКТУ, относящиеся к

гимнастическим и спортивным товарам, украшениям для елок, игрушкам, а также на услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги по розничной продаже садовых игр, рюкзаков, дорожных сумок, школьных принадлежностей, сборников рассказов и канцелярских товаров, кондитерских изделий, предметов личной гигиены и личной гигиены, духов и мыла, одежды, обуви, очков, биноклей, компьютеров и периферийных устройств к ним, мебели, ювелирных изделий, изделий из фарфора и фаянса и товаров, относящихся к уходу за детьми, содержащихся в перечне противопоставленной регистрации.

С учетом вышеизложенного следует констатировать, что в перечне противопоставленного знака отсутствуют товары и услуги, которые могли бы признаваться однородными по отношению к заявленным товарам и услугам 09 и 41 классов МКТУ, в частности, в перечне знака по международной регистрации №1093274 отсутствуют товары и услуги, относящиеся к сфере производства программного обеспечения и руководств по компьютерным играм, а также услуги в сфере развлечений. Товары и услуги, для которых охраняется противопоставленный знак, представляют собой иные самостоятельные виды деятельности, которые не пересекаются в гражданском обороте с товарами и услугами заявленного обозначения, поскольку имеют различное назначение, сравниваемые виды деятельности осуществляются различными лицами.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности

сравниваемых товаров и услуг, что исключает вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2022, изменить решение Роспатента от 21.10.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020728688.**