

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРИС МЕДИА ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719483 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018719483, поданной 15.05.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «ULTRA GAMER», «МАГАЗИН ВИДЕОИГР» в цветовом сочетании: «белый, голубой, бирюзовый».

Решение Роспатента от 29.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2018719483

было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:



- с товарным знаком \_\_\_\_\_, зарегистрированным ранее на имя Дементьева Вячеслава Андреевича, 108811, Москва, Внуковское п., ул. Самуила Маршака, д. 19, кв. 79, по свидетельству № 672651, с приоритетом от 06.04.17 [2], для услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- экспертизой установлено фонетическое сходство заявленного обозначения [1] с словесным элементом «ULTRA GAMER» и противопоставленного товарного знака [2] со словесными элементами «GAMEULTRA ВРЕМЯ ИГРАТЬ»;

- словесные элементы «МАГАЗИН ВИДЕОИГР» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляют собой видовое наименование организации и указывают на назначение услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.12.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.08.2019.

Доводы возражения, поступившего 30.12.2019, сводятся к следующему:

- заявителем приведена практика ведомства по регистрации товарных знаков, рассмотрению отдельных вопросов сходства сравниваемых обозначений и регистрации различных товарных знаков («ТРИ МЕДВЕДЯ», «Вино град», «Царь», «Light & White» и т.п.);

- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] отсутствует сходство по фонетическому признаку: различная длина фонетического ряда («ULTRA» и «GAMER» - отдельные лексические единицы, расположенные в начальной позиции - [1]), в противопоставленном знаке [2] три слова: «GAMEULTRA время играть», где «GAMEULTRA» воспринимается как одно цельное фантазийное слово. Обозначения

[1] и [2] содержат несовпадающие ни в одном звуке словесные элементы «GAMER» и «время играть», вследствие чего обозначения прочитываются по-разному;

- фонетически и логически ударение в обозначении «ULTRA GAMER» [1] падает на слово «GAMER», как на основное слово в словосочетании. В словесном элементе «GAMEULTRA» противопоставленного обозначения [2] ударение падает на предпоследний слог, букву «U», что исключает фонетическое сходство с заявленным обозначением [1];

- сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают разным зрительным впечатлением, разной цветовой гаммой, наличием несовпадающих словесных элементов «GAMER», «GAMEULTRA», «время играть», которые отличаются начертанием входящих в них букв, использованием различного цветового решения и расположения словесных элементов на разных уровнях;

- обозначение [1] вызывает ассоциации с диском для компьютерной игры, изобразительный элемент создает иллюзию вращения;

- противопоставленный товарный знак [2] вызывает ассоциации, связанные с компьютерными играми 90-х годов 20 века (стиль киберпанк);

- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] отсутствует смысловое сходство. Словесные элементы «ULTRA GAMER» в заявленном обозначении [1] указывают на личность играющего: «ULTRA» - сверх, крайне. «GAMER» - игрок, геймер, тот, кто играет в игру. То есть смысловое значение обозначения [1] сводится к характеристике игрока, заявляет о его умении играть, отличных навыках игры. Смысловое значение противопоставленного товарного знака [2] состоит в качественной характеристике игры: «GAME» - игра, «ULTRA» - сверх, крайне и может означать «сверхигра, суперигра». При этом, такого элемента как «GAMEULTRA» в английском языке нет.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.12.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.12.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.05.2018) заявки № 2018719483 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены 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 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 том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает стилизованное изображение диска, словесные элементы «ULTRA GAMER», «магазин видеоигр». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» в цветовом сочетании: «белый, голубой, бирюзовый».

Словесный элемент «магазин видеоигр» означает: «видеоигра» - компьютерная игра, воспроизводимая на экране телевизора с помощью игровой приставки, «магазин» - помещение, приспособленное для розничной продажи товаров (см. электронные словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov>) и представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на назначение услуг 35 класса МКТУ. Заявитель не возражал против отнесения словесного элемента «магазин видеоигр» к неохранным элементам по основанию, предусмотренному пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 29.08.2019 оспаривается заявителем в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило,

акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «ULTRA GAMER», который занимает центральную позицию в обозначении и несет основную индивидуализирующую нагрузку.



Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «GAMEULTRA», «время играть» по свидетельству № 672651, с приоритетом от 06.04.17. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» в цветовом сочетании: «синий, черный». Правообладатель: Дементьев В.А., Москва.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «GAMEULTRA» в силу композиционного доминирования и цветового решения.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания словесных частей «ULTRA», «GAME» словесных элементов «ULTRA GAMER» / «GAMEULTRA». Согласный звук «-R» в слове «GAMER» не привносит в обозначение [1] качественно иное звучание в силу тождества большинства согласных и гласных звуков, составляющих сравниваемые обозначения.

В отношении довода заявителя в части отсутствия фонетического сходства звучания у сравниваемых обозначений [1] и [2] коллегия отмечает, что анализируемые слоги повторяют друг друга, что влечет за собой их звуковое сходство.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесного элемента «GAMEULTRA» противопоставленного товарного знака [2] в том виде, как он зарегистрирован. Вместе с тем, данный элемент «GAMEULTRA» способен восприниматься как совокупность двух элементов «GAME» и «ULTRA», присоединенных друг к другу. Заявленное обозначение [1] содержит элемент «ULTRA GAMER». Указанные словесные элементы имеют следующий перевод с английского языка на русский язык: «ultra» - сверх, ультра, крайний; «game» - игра, партия (в игре); «gamer» - геймер, игрок (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/ultra/en/ru/>). Словесный элемент «время играть» в противопоставленном знаке [2] усиливает его семантические ассоциации в целом с игрой. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] вызывают одинаковые смысловые образы с игрой, со сверхигрой, участвующими в игре игроками.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности ввиду фонетического и семантического сходства наиболее значимых словесных элементов «ULTRA GAMER» [1] / «GAMEULTRA» [2].

Ввиду сходства сравниваемых словесных элементов обозначений [1] / [2] по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] относятся к услугам в области рекламы, торговли, направлены на достижение одних и тех же целей (для продвижения, распространения продукции), что обуславливает их однородность. Услуги 35 класса



МКТУ «прокат торговых стоек; прокат торговых стендов» обозначения [1] сопутствуют услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама» товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности. Однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенной заявителем практики ведомства коллегия отмечает следующее. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2019.**