

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 11.04.2020, поданное компанией ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726022, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018726022 было подано 22.06.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 12.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726022 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ заявленное не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "BEHIND ENEMY

LINES", зарегистрированным под №601897 с приоритетом от 27.08.2015 на имя Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, для товаров и услуг 09, 41 классов, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.04.2020, заявитель указал, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие, выданное в результате переговоров о сосуществовании сравниваемых товарных знаков.

В этом письме правообладатель заявляет о своем безотзывном согласии на регистрацию товарного знака по заявке №2018726022 в отношении всего перечня товаров и услуг, признавая, что потребитель различает продукцию правообладателя и заявителя и фактом регистрации товарного знака по данной заявке не будет введен в заблуждение.

В возражении также отмечено различие между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, обусловленное наличием в начальной позиции слова «COMMANDOS».

По мнению заявителя, семантика слова «COMMANDOS», на котором акцентируется внимание потребителя, не только коренным образом отличает два обозначения («COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES» и «BEHIND ENEMY LINES»), но и влечет за собой определенный набор исторических и культурных ассоциаций, что усиливает различие между этими обозначениями, поскольку именно на слово «COMMANDOS» падает логическое ударение в заявленном обозначении, которое является общим для серии товарных знаков заявителя, а вторая часть заявленного обозначения носит поясняющий и уточняющий характер, зависимый от первого слова.

В возражении также приведена информация о компьютерных играх, разработчиком которых является заявитель, и о фильме «BEHIND ENEMY LINES», который в России впервые был показан в 2002 году.

Заявитель полагает, что компьютерная игра и фильм являются неоднородными товарами, не предполагающими пересечения, а разница сюжетов, места, времени действия и героев еще сильнее подчеркивает их различие, соответственно, спутать их представляется невозможным.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018726022 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена копия упомянутого письма-согласия.

Оригинал письма-согласия представлен заявителем в дополнение к возражению.

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

С учетом даты (22.06.2018) поступления заявки №2018726022 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: BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «**BEHIND ENEMY LINES**», которые переводятся на русский язык как «В тылу врага», воспроизводят название американского боевика «**Behind Enemy Lines**» режиссёра Джона Мура, снятого в 2001 году.

Решением Роспатента от 12.12.2020 правовая охрана товарному знаку по заявке № 2018726022 предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры; игры электронные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897 представляет собой словесное обозначение «**BEHIND ENEMY LINES**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - предварительно записанные DVD-диски, содержащие драматические постановки; предварительно записанные компакт-диски, содержащие драматические постановки и музыкальные представления; загружаемые звуковые и видеозаписи, содержащие драматические постановки; загружаемые телевизионные программы и видеозаписи, содержащие драматические постановки; файлы звуковые для звонков мобильных телефонов, графические файлы, фоновые изображения, игры и музыкальные файлы, загружаемые посредством глобальной компьютерной сети и беспроводных устройств; компьютерное программное обеспечение, предназначенное для предохранения экрана от выгорания (скринсейверы); программное обеспечение для компьютерных и видеоигр; коврики для "мыши"; магниты декоративные; очки [оптика]; приложение для мобильных коммуникационных устройств (загружаемое программное обеспечение), предназначенное для распространения цифровых видеоданных, видеофайлов, видеоигр и мультимедийного контента; загружаемые программные приложения для азартных игр.

41 - развлекательные услуги в виде драматических телевизионных сериалов; предоставление посредством сети Интернет интерактивной информации в области драматических телевизионных и видеоразвлечений; развлекательные услуги в виде предоставления посредством сети Интернет и беспроводных сетей незагружаемых видеоработ и изображений, относящихся к телевизионным драматическим шоу; предоставление интерактивных журналов, а именно, интерактивных дневников, отражающих личные мнения в области общих интересов и драматических постановок; парки развлечений и отдыха; парки аттракционов; развлекательные услуги в виде живых музыкальных, комедийных и драматических представлений; развлекательные услуги, а именно предоставления интерактивных азартных игр посредством веб-сайта; предоставление посредством сети Интернет и беспроводных коммуникационных устройств незагружаемых игр в казино и видеоигр.

Сходство заявленного обозначения «**COMMANDOS: BEHIND ENEMY LINES**» с противопоставленным товарным знаком «**BEHIND ENEMY LINES**», по свидетельству №601897 установлено на основании полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, а также семантического и визуального сходства между ними.

Однородность товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых

зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №601897, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров и услуг, 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.

Вместе с тем, заявитель представил безотзывное письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2018726022 на имя заявителя 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.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте в отношении этих товаров и услуг. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее

зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, для которых получено вышеуказанное письмо-согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2020, изменить решение Роспатента от 12.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018726022.