

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 28.12.2020 возражение, поданное компанией Валв Корпорейшн (Valve Corporation), Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615529, при этом установила следующее.

Steam Hammer

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 02.06.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.05.2017 за №615529 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Большой Путь», г. Новосибирск (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №615529 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно: клавиатуры компьютеров; мегафоны; принтеры компьютерные; фотоаппараты; ленты магнитные для видеозаписи; диктофоны; устройства для сушки фотоснимков; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; проигрыватели; рупоры для

громкоговорителей; компьютеры портативные; диски звукозаписи; компакт-диски [не перезаписываемые]; устройства звуковые сигнальные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; блоки памяти для компьютеров; станции радиотелефонные; камеры киносъёмочные; экраны [фотография]; стереоприемники портативные; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; телесуфлеры; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; чипы [интегральные схемы]; сирены; аппараты проекционные; устройства для записи на магнитную ленту; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; шнуры для мобильных телефонов; телеграфы [аппараты]; антенны; микрофоны; схемы печатные; громкоговорители; киноплёнки экспонированные; устройства суммирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; мониторы [программы для компьютеров]; приемники [аудио-видео]; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; корпуса громкоговорителей; устройства для воспроизведения звука; носители информации оптические; экраны проекционные; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; передатчики электронных сигналов; платы печатные; видеокассеты; пейджеры; доски объявлений электронные; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; фильмы мультипликационные; платы кремниевые [интегральные схемы]; плёнки для звукозаписи; микропроцессоры; звонки [устройства тревожной сигнализации]; сканеры [оборудование для обработки информации]; дискеты; калькуляторы карманные; опоры для запястий при работе с компьютерами; аппараты фототелеграфные; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; телетайпы; устройства для обработки информации; трубки телефонные; устройства связи акустические; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки]; публикации электронные загружаемые; DVD-плееры; указатели; ленты магнитные; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; аппараты факсимильные; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; коврики для <мышь>; переводчики электронные карманные; компьютеры персональные переносные; программы игровые для компьютеров; диски магнитные; файлы музыкальные

загружаемые; телефоны переносные; устройства для видеозаписи; аппараты для передачи звука; радиоприемники для транспортных средств; картриджи для видеоигр; пленки экспонированные; станции радиотелеграфные; приборы для дистанционной записи; компакт-диски [аудио-видео]; калькуляторы; аппараты телефонные; диски оптические; приспособления для замены игл в проигрывателях; файлы изображений загружаемые; интерфейсы для компьютеров; кассы-автоматы; бирки для товаров электронные; книжки записные электронные; индикаторы температурные; кодеры магнитные; средства обучения аудиовизуальные; устройства периферийные компьютеров; усилители звука; схемы интегральные; компьютеры; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; программы для компьютеров; аппараты переговорные; передатчики телефонные; плееры для компакт-дисков; приборы для регистрации времени; телевизоры; карты с магнитным кодом; процессоры [центральные блоки обработки информации]; манипуляторы типа <мышь> [оборудование для обработки информации]; гарнитуры беспроводные для телефонов; устройства, считывающие штриховые коды; устройства размагничивающие для магнитной ленты; видеотелефоны; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; плееры кассетные; аппаратура звукозаписывающая; аппаратура для дистанционного управления; блоки магнитной ленты для компьютеров; передатчики [дистанционная связь]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; программы операционные для компьютеров; текст-процессоры; радиоприборы; модемы; аппараты светокопировальные; автоответчики телефонные; стереоскопы; видеокамеры; медиаплееры портативные; экраны флуоресцирующие; фотоосветители импульсные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; аппараты стереоскопические; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; тонармы для проигрывателей; полупроводники; рации портативные; флэш-накопители USB; карточки идентификационные магнитные; обеспечение программное для компьютеров; приспособления для чистки акустических дисков; звукопроводы; дисководы для компьютеров; приборы для

обучения; радиопередатчики [дистанционная связь]; провода телефонные; видеозкраны; носители информации магнитные; наушники.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права в Российской Федерации на серию товарных знаков со словесным элементом «STEAM» для однородных товаров 09 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет, а именно: товарные знаки «STEAM» по свидетельствам №№535401 и 538098 [1-2], а также знаки «STEAM», «STEAMVR» «STEAM LINK» по международным регистрациям №№1215515, 1216043, 1291600 и 1265089 [3-6] классов МКТУ, правовая охрана которых действовала на дату приоритета, дату регистрации оспариваемого знака, действует и в настоящее время;

- оспариваемый товарный знак обладает высокой степенью сходства с указанной серией знаков [1-6] с доминирующим элементом STEAM, зарегистрированной для однородных товаров 09 класса МКТУ, и способен ввести российского потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров, принимая во внимание анализ, факты и обстоятельства, приведенные ниже;

- оспариваемый товарный знак состоит из лексических единиц английского языка – «steam» и «hammer», сочетание которых не является устойчивым сочетанием английского языка (устойчивые словосочетания — это неделимые словосочетания, значения которых определяются значением всех слов, входящих в его состав), в этой связи оценке подлежит семантическое значение каждого входящего в него элемента;

- исходя из грамматической и синтаксической структуры словосочетания английского языка, словосочетание Steam Hammer в целом может переводиться как «паровой молот». Следует подчеркнуть, что для молодых людей (основного потребителя оспариваемых товаров) словосочетание «паровой молот» и на русском языке с крайне низкой долей вероятности будет вызывать ассоциации с орудием производства, расцвет и упадок которого пришелся на 19 век. Вероятнее всего, такое словосочетание будет восприниматься как фантазийное словосочетание;

- противопоставленные товарные знаки [1, 3 и 4] являются словесными, состоят из словесного элемента STEAM (произносится [стим]), выполненного заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице; перевод «пар, испарение». Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, состоит из словесного элемента STEAM (произносится [стим]), выполненного заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице (перевод «пар, испарение»), и расположенного справа изобразительного элемента в виде стилизованного изображения шатуна и коленчатого вала, заключенных в круг, - элемента, традиционно ассоциируемого с железнодорожным транспортом;

- противопоставленный товарный знак [5] является словесным, состоит из словесного элемента STEAMVR (произносится [стим виар]), выполненного заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице; представляет собой сочетание слова STEAM и аббревиатуры VR, которая является общепринятой аббревиатурой словосочетания «virtual reality», в переводе означает «виртуальная реальность». Знак в целом переводится как «виртуальная реальность от STEAM». Противопоставленный знак [6] является словесным, состоит из словосочетания STEAM LINK (произносится [стим линк]), выполненного заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице. Слово английского языка «LINK» в переводе означает «ссылка, связь, звено». Товарный знак определенного перевода не имеет, в целом может переводиться как «связь STEAM» или «связующее звено от STEAM»;

- единым связующими и доминирующим элементом серии противопоставленных знаков является словесный элемент STEAM, обладающий высокой различительной способностью в отношении соответствующих товаров 09 класса МКТУ. Высокая различительная способность словесного элемента STEAM значительно усиливается интенсивным использованием товарного знака STEAM лицом, подавшим возражение, на российском рынке в отношении однородных товаров;

- сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства ввиду следующих обстоятельств: 1) полное фонетическое и семантическое вхождение противопоставленных товарных знаков [1, 3 и 4] в оспариваемый товарный знак; 2)

полное фонетическое и семантическое вхождение единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака [2] в оспариваемый товарный знак; 3) высокая степень фонетического сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [5 - 6], обусловленная наличием совпадающего слога [стим]; 4) расположение совпадающего элемента STEAM (слога [стим]) в начальной позиции оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1 - 6]; 5) оспариваемый товарный знак и словесные элементы противопоставленных товарных знаков не имеют характерного графического исполнения, выполнены в стандартном шрифте буквами одного алфавита (латиница), что усиливает степень сходства сравниваемых обозначений; 6) моносемичность совпадающего доминантного элемента STEAM в английском языке и однозначность заложенного в нем понятия (пар и связанные с паром действия, состояния и явления) усиливают степень сходства оспариваемого товарного знака и серии противопоставленных знаков; 7) низкий уровень владения английским языком подавляющего большинства российских граждан усиливает риск смешения оспариваемого товарного знака с серией товарных знаков лица, подавшего возражения, потребителями на рынке;

- принимая во внимание наличие серии товарных знаков у лица, подавшего возражение, с доминирующим элементом STEAM, возникает серьезный риск того, что потребитель воспримет оспариваемый товарный знак STEAM HAMMER как один из проектов лица, подавшего возражение;

- товары 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков относятся к следующим категориям товаров: компьютеры, компьютерные аппаратные средства, компьютерная периферия и аксессуары к ним; компьютерное программное обеспечение; загружаемые файлы со звуком, изображением, информацией, программными приложениями; носители информации; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука, изображений или информации;

- товары 09 класса МКТУ оспариваемого знака, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарного знака, являются однородными указанным группам товаров

противопоставленных знаков, поскольку некоторые товары полностью идентичны, а другие соотносятся между собой как род-вид, относятся к одному виду продукции, имеют единое назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- серия противопоставленных товарных знаков STEAM длительное время интенсивно используется лицом, подавшим возражение, в отношении цифровой онлайн платформы по продвижению и распространению компьютерных и видео игр, программного обеспечения устройств для компьютеров и сопутствующих услуг во всем мире, в том числе в России и на дату 02.06.2016 приоритета оспариваемого товарного знака приобрел широкую известность среди российских потребителей, что подтверждается следующими обстоятельствами;

- Валв Корпорейшн – компания-разработчик всемирно известных популярных компьютерных игр, включая Half-Life, Counter-Strike, Artifact, Dota 2, Portal, Team Fortress и других; программного обеспечения Steam, Steam Audio, операционной компьютерной системы SteamOS, компьютерных аппаратных средств Steam Machines, Steam Controller. Компания основана в 1996, штаб-квартира располагается в г. Белвью, Вашингтон, США;

- STEAM это разработанное и поддерживаемое Валв Корпорейшн программное обеспечение и онлайн платформа для распространения компьютерных игр и программ как собственной разработки, так и сторонних издателей с элементами социальной сети и сопутствующими сервисами, такими как потоковое вещание;

- платформа STEAM была впервые представлена Валв Корпорейшн на конференции разработчиков игр 22 марта 2002 года как отдельный программный клиент, обеспечивающий автоматическое обновление игр компании. Платформа стала доступна пользователям с сентября 2003 года, позже функционал платформы был расширен и стал включать игры сторонних издателей, далее она превратилась в онлайн-платформу с доступом на основе браузера и мобильную цифровую торговую площадку компьютерных игр;

- по оценке аналитиков Валв занимала 75% доли мирового рынка цифровых компьютерных игр посредством принадлежащего ему магазина STEAM в 2013 году.

На ноябрь 2015 года количество одновременно находящихся онлайн пользователей Steam достигло 13,4 миллионов. К 2019 году платформа STEAM предоставила доступ к более чем 34 000 игр с более чем 95 миллионами активных пользователей в месяц;

- общее количество зарегистрированных учетных записей пользователей STEAM к июню 2016 года составляло не менее 10 000 000 пользователей. При этом общее количество зарегистрированных учетных записей пользователей STEAM из Российской Федерации к июню 2016 года составляло не менее 900 000 пользователей;

- общее количество игр для операционных систем Windows / Mac / Linux, сделанных доступными пользователям через платформу STEAM, в 2015 году составило более 2900 игр, в 2016 году - более 4200 игр. Количество активных учётных записей Steam превышало 125 миллионов;

- 11 сентября 2011 года платформа STEAM запустила опцию оплаты в российской валюте (российских рублях). С октября 2011 года служба поддержки STEAM доступна на русском языке. По состоянию на ноябрь 2015 года русскоязычным интерфейсом на платформе STEAM пользовались более 18% клиентов. На тот момент русский язык был вторым по популярности среди клиентов после англоязычных пользователей;

- в подтверждение приведенных фактов советник по правовым вопросам компании Валв Корпорейшн Кристофер Щенк (Christopher Schenck) выдал письменное показание под присягой. Полномочия господина Щенка удостоверены нотариусом;

- вышеуказанные факты и обстоятельства свидетельствуют о широкой известности товарного знака STEAM в области компьютерных технологий, компьютерных игр, компьютерного программного обеспечения и сопутствующих товаров и услуг среди российских потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака – 02.06.2016г.;

- Валв Корпорейшн в течение многих лет последовательно использует одну синтаксическую и грамматическую модель наименования своих продуктов и

сервисов, связанных с платформой STEAM: STEAM + название. При этом название сервиса или продукта может иметь описательное значение к продукту (например, Steam Community, Steam Cloud, Steam Community Market и др.), так и быть ассоциативным или отвлеченным (например, Steam Matchmaking, Steam Greenlight, Steam Link). В связи с этим у потребителей может сложиться ложное представление о том, что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, произведен Валв Корпорейшн, одобрен ею или произведен по лицензии или с ее согласия. Такой риск особенно актуален, принимая во внимание известность лица, подавшего возражение, как одного из мировых лидеров в разработке компьютерного игрового программного обеспечения и сопутствующих товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615529 недействительным для части вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о государственной регистрации товарного знака №615529 из Открытых реестров Роспатента – на 4 листах;
2. Сведения о государственной регистрации товарного знака №535401 из Открытых реестров Роспатента – на 2 листах;
3. Сведения о международной регистрации №1215515 из реестра МБ ВОИС с переводом на русский язык на 3 листах;
4. Сведения о государственной регистрации товарного знака №538098 из Открытых реестров Роспатента – на 2 листах;
5. Сведения о международной регистрации №1216043 из реестра МБ ВОИС с переводом на русский язык на 3 листах;
6. Сведения о международной регистрации №1291600 из реестра МБ ВОИС с переводом на русский язык на 3 листах;
7. Сведения о международной регистрации №1265089 из реестра МБ ВОИС с переводом на русский язык на 3 листах;

8. Выдержка из Нового англо-русского словаря, 2013 (https://new_en_ru.academic.ru/83879/steam) на 1 листе;
9. Выдержка из Англо-русского словаря под редакцией В.К. Мюллера, 1969г., (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/915454/hammer>) на 2 листах;
10. Выдержка из электронного словаря Мультитран (www.multitrans.com) на 1 листе;
11. Выдержка из электронного словаря Мультитран (www.multitrans.com) на 2 листах;
12. Статья «Россия стала 39 из 70 стран ...», РБК, 03/11/2015, (<https://www.rbc.ru/economics/03/11/2015/563866969a79474acfd69663>) на 5 листах;
13. Статья «Valve» (www.wikipedia.org) на 8 листах;
14. Статья «Steam» (www.wikipedia.org) на 14 листах;
15. Письменное показание под присягой Кристофера Щенка, нотариально заверенное и апостилированное с переводом на русский язык на 7 листах;
16. Выписка из реестра доменных имен (<https://icann.org>) по домену steampowered.com на 3 листах;
17. Статья издания Bloomberg (www.bloomberg.com) Valve Lines up Console... от 04/11/2013 (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-04/valve-lines-up-consolepartners-in-challenge-to-microsoft-sony>) с переводом на русский язык на 4 листах;
18. Статья издания Play Ground Steam взял очередной рекорд ... (https://www.playground.ru/misc/news/steam_vzyl_ocherednoj_rekord_po_chislu_polzovatelej_onlajn-455361) на 3 листах;
19. Сведения с сайта статистики Statista.com с переводом на русский язык на 3 листах;
20. Статья интернет-издания VG24/7 с переводом на русский язык на 2 листах;
21. Статья «Хотели как лучше» издания Лента.ру на 3 листах;
22. Статья издания Игропоиск на 1 листе;
23. Статья Русский язык в Steam... издания Игромания от 10/11/2015 на 2 листах;

24. Публикация Steam Direct на портале Steamworks на 1 листе;

25. Статья Valve начало продажи Steam Machine, Steam Controller и Steam Link издания Игромания от 11/11/2015 на 1 листе;

26. Статья “Паровой молот” из Википедии на 1 листе.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.06.2016) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 10 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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, круг потребителей и другие признаки.

Steam Hammer

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №615529 представляет собой словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, состоящий из двух лексических единиц английского языка и который может быть переведен как “паровой молот”.

Согласно возражению признание недействительным правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 09

класса МКТУ – клавиатуры компьютеров; мегафоны; принтеры компьютерные; фотоаппараты; ленты магнитные для видеозаписи; диктофоны; устройства для сушки фотоснимков; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; проигрыватели; рупоры для громкоговорителей; компьютеры портативные; диски звукозаписи; компакт-диски [не перезаписываемые]; устройства звуковые сигнальные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; блоки памяти для компьютеров; станции радиотелефонные; камеры киносъёмочные; экраны [фотография]; стереоприемники портативные; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; телесуфлеры; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; чипы [интегральные схемы]; сирены; аппараты проекционные; устройства для записи на магнитную ленту; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; шнуры для мобильных телефонов; телеграфы [аппараты]; антенны; микрофоны; схемы печатные; громкоговорители; киноплёнки экспонированные; устройства суммирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; мониторы [программы для компьютеров]; приемники [аудио-видео]; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; корпуса громкоговорителей; устройства для воспроизведения звука; носители информации оптические; экраны проекционные; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; передатчики электронных сигналов; платы печатные; видеокассеты; пейджеры; доски объявлений электронные; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; фильмы мультипликационные; платы кремниевые [интегральные схемы]; плёнки для звукозаписи; микропроцессоры; звонки [устройства тревожной сигнализации]; сканеры [оборудование для обработки информации]; дискеты; калькуляторы карманные; опоры для запястий при работе с компьютерами; аппараты фототелеграфные; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; телетайпы; устройства для обработки информации; трубки телефонные; устройства связи акустические; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки]; публикации электронные загружаемые; DVD-плееры; указатели; ленты магнитные; дисководы с

автоматической сменой дисков для компьютеров; аппараты факсимильные; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; коврики для <мышь>; переводчики электронные карманные; компьютеры персональные переносные; программы игровые для компьютеров; диски магнитные; файлы музыкальные загружаемые; телефоны переносные; устройства для видеозаписи; аппараты для передачи звука; радиоприемники для транспортных средств; картриджи для видеоигр; пленки экспонированные; станции радиотелеграфные; приборы для дистанционной записи; компакт-диски [аудио-видео]; калькуляторы; аппараты телефонные; диски оптические; приспособления для замены игл в проигрывателях; файлы изображений загружаемые; интерфейсы для компьютеров; кассы-автоматы; бирки для товаров электронные; книжки записные электронные; индикаторы температурные; кодеры магнитные; средства обучения аудиовизуальные; устройства периферийные компьютеров; усилители звука; схемы интегральные; компьютеры; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; программы для компьютеров; аппараты переговорные; передатчики телефонные; плееры для компакт-дисков; приборы для регистрации времени; телевизоры; карты с магнитным кодом; процессоры [центральные блоки обработки информации]; манипуляторы типа <мышь> [оборудование для обработки информации]; гарнитуры беспроводные для телефонов; устройства, считывающие штриховые коды; устройства размагничивающие для магнитной ленты; видеотелефоны; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; плееры кассетные; аппаратура звукозаписывающая; аппаратура для дистанционного управления; блоки магнитной ленты для компьютеров; передатчики [дистанционная связь]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; программы операционные для компьютеров; текст-процессоры; радиоприборы; модемы; аппараты светокопировальные; автоответчики телефонные; стереоскопы; видеокамеры; медиаплееры портативные; экраны флуоресцирующие; фотоосветители импульсные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; аппараты стереоскопические; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; тонары для проигрывателей; полупроводники; рации

портативные; флэш-накопители USB; карточки идентификационные магнитные; обеспечение программное для компьютеров; приспособления для чистки акустических дисков; звукопроводы; дисководы для компьютеров; приборы для обучения; радиопередатчики [дистанционная связь]; провода телефонные; видеозкраны; носители информации магнитные; наушники.

. По мнению лица, подавшего возражение, в отношении указанных товаров оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с серией



товарных знаков **STEAM STEAM** **STEAM**
STEAMVR STEAM LINK [1-6], зарегистрированных в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Как справедливо отмечено в возражении, сравниваемые товары 09 класса МКТУ, за исключением небольшой части товаров оспариваемого знака (приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; индикаторы температурные; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; приборы для регистрации времени; приборы для обучения), являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров – компьютеры, компьютерные аппаратные средства, компьютерная периферия и аксессуары к ним; программное обеспечение; загружаемые файлы со звуком, изображением, информацией, программными приложениями; носители информации; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука, изображений или информации, могут соотноситься между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Что касается таких товаров как «приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; аппараты глобальной системы

позиционирования [GPS]; индикаторы температурные; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; приборы для регистрации времени; приборы для обучения», то указанные товары имеют иной вид, относятся к другим группам товаров – устройствам для диагностики, навигации, измерения, наблюдения, контроля и обучения, соответственно, имеют другой круг потребителей и другие условия сбыта, следовательно, являются неоднородными товарам, относящимся к области вычислительной техники и информационных технологий, устройствам для записи, воспроизведения и передачи звука, изображения и информации, в отношении которых действуют знаки [1-6].

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак STEAM HAMMER сходен с серией товарных знаков [1-6], в основу которой положен словесный элемент STEAM. Этот словесный элемент полностью входит в оспариваемый знак, что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков. Наличие серии товарных знаков, включающих слово STEAM с другими элементами, обуславливает вывод о возможном восприятии оспариваемого знака как продолжения серии товарных знаков STEAM, принадлежащей лицу, подавшему возражение.

В связи с указанным, а также с учетом репутации товарных знаков лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанной части однородных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №615529 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Как следует из представленных в возражении материалов [13-25], компания Валв Корпорейшн является разработчиком всемирно известных и популярных компьютерных игр, включая Half-Life, Counter-Strike, Artifact, Dota 2, Portal, Team

Fortress и других; программного обеспечения Steam, Steam Audio, операционной компьютерной системы SteamOS, компьютерных аппаратных средств Steam Machines, Steam Controller. STEAM это разработанное и поддерживаемое Вальв Корпорейшн программное обеспечение и онлайн платформа для распространения компьютерных игр и программ как собственной разработки, так и сторонних издателей, которая стала доступна пользователям с сентября 2003 года.

Учитывая известность лица, подавшего возражение, как одного из мировых лидеров в разработке компьютерного игрового программного обеспечения и сопутствующих товаров и услуг, интенсивное и длительное использование серии противопоставленных товарных знаков STEAM указанным лицом в отношении цифровой онлайн платформы по продвижению и распространению компьютерных и видео игр, программного обеспечения устройств для компьютеров и сопутствующих услуг во всем мире, в том числе в России, а также тот факт, что компания Вальв Корпорейшн в течение многих лет последовательно использует одну и ту же синтаксическую и грамматическую модель наименования своих продуктов и сервисов, связанных с платформой STEAM: STEAM + название, причем название сервиса или продукта может иметь описательный характер по отношению к продукту (например, Steam Community, Steam Cloud, Steam Community Market и др.) или быть ассоциативным (например, Steam Matchmaking, Steam Greenlight, Steam Link).

С учетом изложенных обстоятельств у потребителей подобных товаров, в случае их маркировки товарным знаком STEAM HAMMER, может сложиться представление о том, что эти товары произведены лицом, подавшим возражение, произведены по лицензии или с его согласия, что не соответствует действительности.

Таким образом, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, относящихся к области компьютерных игр, программного обеспечения и сопутствующих товаров, следует признать обоснованным.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, не имеет какого-либо обоснования в материалах возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615529 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ – клавиатуры компьютеров; мегафоны; принтеры компьютерные; фотоаппараты; ленты магнитные для видеозаписи; диктофоны; устройства для сушки фотоснимков; проигрыватели; рупоры для громкоговорителей; компьютеры портативные; диски звукозаписи; компакт-диски [не перезаписываемые]; карандаши электронные [элементы дисплеев]; блоки памяти для компьютеров; станции радиотелефонные; камеры киносъемочные; экраны [фотография]; стереоприемники портативные; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; телесуфлеры; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; чипы [интегральные схемы]; сирены; аппараты проекционные; устройства для записи на магнитную ленту; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; шнуры для мобильных телефонов; телеграфы [аппараты]; антенны; микрофоны; схемы печатные; громкоговорители; киноплёнки экспонированные; устройства суммирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; мониторы [программы для компьютеров]; приемники [аудио-видео]; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; устройства для воспроизведения звука; носители информации оптические; экраны проекционные; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; платы печатные; видеокассеты; пейджеры; доски объявлений электронные; фильмы мультипликационные; платы кремниевые [интегральные схемы]; пленки для звукозаписи; микропроцессоры; сканеры [оборудование для обработки информации]; дискеты; калькуляторы карманные; опоры для

запястий при работе с компьютерами; аппараты фототелеграфные; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; телетайпы; устройства для обработки информации; трубки телефонные; устройства связи акустические; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов[киноплёнки]; публикации электронные загружаемые; DVD-плееры; указатели; ленты магнитные; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; аппараты факсимильные; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; коврики для <мыши>; переводчики электронные карманные; компьютеры персональные переносные; программы игровые для компьютеров; диски магнитные; файлы музыкальные загружаемые; телефоны переносные; устройства для видеозаписи; аппараты для передачи звука; радиоприемники для транспортных средств; картриджи для видеоигр; пленки экспонированные; станции радиотелеграфные; приборы для дистанционной записи; компакт-диски [аудио-видео]; калькуляторы; аппараты телефонные; диски оптические; приспособления для замены игл в проигрывателях; файлы изображений загружаемые; интерфейсы для компьютеров; кассы-автоматы; бирки для товаров электронные; книжки записные электронные; кодеры магнитные; средства обучения аудиовизуальные; устройства периферийные компьютеров; усилители звука; схемы интегральные; компьютеры; программы для компьютеров; аппараты переговорные; передатчики телефонные; плееры для компакт-дисков; телевизоры; карты с магнитным кодом; процессоры [центральные блоки обработки информации]; манипуляторы типа <мышь> [оборудование для обработки информации]; гарнитурные беспроводные для телефонов; устройства, считывающие штриховые коды; устройства размагничивающие для магнитной ленты; видеотелефоны; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; плееры кассетные; аппаратура звукозаписывающая; аппаратура для дистанционного управления; блоки магнитной ленты для компьютеров; передатчики [дистанционная связь]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; программы операционные

для компьютеров; текст-процессоры; радиоприборы; модемы; аппараты светокопировальные; автоответчики телефонные; стереоскопы; видеокамеры; медиаплееры портативные; экраны флуоресцирующие; фотоосветители импульсные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; аппараты стереоскопические; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; тонармы для проигрывателей; полупроводники; рации портативные; флэш-накопители USB; карточки идентификационные магнитные; обеспечение программное для компьютеров; приспособления для чистки акустических дисков; звукопроводы; дисководы для компьютеров; радиопередатчики [дистанционная связь]; провода телефонные; видеоэкраны; носители информации магнитные; наушники.