

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 16.03.2005, поданное компанией ЭЛЕКТРОНИКС АРТС ИНК, США (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации №277356 товарного знака “СИМС” по заявке №2003707859/50, при этом установлено следующее.

Правообладателем указанного товарного знака по свидетельству №277356 с приоритетом от 15.04.2003 является ООО «МЕДИА-сервис-2000», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение “СИМС”, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с расположением букв на разных уровнях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.03.2005 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак “СИМС” способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также воспроизводит название известной на территории Российской

Федерации компьютерной игры, авторское право на которое, возникшее ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №277356, принадлежит лицу, подавшему возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— игра THE SIMS (СИМС) компании ЭЛЕКТРОНИКС АРТС ИНК(США) широко известна и пользуется популярностью в России с 1999г.

— о популярности игр серии THE SIMS (СИМС) свидетельствует тот факт, что они переведены на 17 языков, продано более 24 миллионов копий;

— в 2000, 2001, 2002 и на протяжении последних четырех лет указанные игры устойчиво занимают первые места в хит-парадах мира и России;

— в России имеются многочисленные клубы любителей игры THE SIMS (СИМС);

— игры серии THE SIMS (СИМС) ассоциируются именно с лицом, подавшим возражение, что подтверждается письмом ЗАО «Концерн Группы «Союз»;

— кроме игры THE SIMS (СИМС) лицо, подавшее возражение, выпускает целую серию игр, основой названия которых является слово SIM(SimEarth, SimLife, Sim Ant и др.), что подтверждается публикациями в журнале СТРАНА ИГР за период 1999-2003;

— компания ЭЛЕКТРОНИКС АРТС ИНК и его подразделение Максис(США) обладают авторскими правами на компьютерную игру под названием THE SIMS, которая в русском варианте называется СИМС;

— оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9 класса «игровые компьютерные программы» и услуг 42 класса «составление программ для компьютеров», которые являются идентичными товарам, в отношении которых охраняются авторские права, а именно: аудиовизуальный материал и компьютерная программа;

— известность на российском потребительском рынке компьютерной игры «THE SIMS» и тот факт, что товары и услуги, для которых зарегистрирован знак «СИМС», относятся к той же сфере деятельности, что и объект авторского права, создает реальную возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №277356 товарного знака “СИМС” недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикации из журналов «Страна Игр» за период с 1999 по 2004гг. на 76л. [1];
- публикации из журналов «ИГРОМАНИЯ» за период с 2002 по 2004гг. на 26л. [2];
- свидетельства о регистрации авторских прав на игру THE SIMS и ее варианты на 23 л. [3];
- информация из сети Интернет с публикациями об игре THE SIMS и ее модификациях, подтверждающие известность данной игры в России, на 398л. [4];
- письмо генерального директора ЗАО «Концерн Группа «Союз» на 2л. [5];
- публикации в сети Интернет о правообладателе и предлагаемых им компьютерных играх «Симс: Настоящая жизнь» и «Симс: я и мои друзья» на 23л.[6].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (15.04.2003) правовая база для оценки охраноспособности зарегистрированного

товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил 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 пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №277356 является словесным и представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенных на разных уровнях, словесное обозначение “СИМС”, не имеющее смыслового значения.

Регистрация № 277356 произведена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку “СИМС” согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия

требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Широкая известность в мире и в России среди потребителей компьютерных игр различных версий игры «THE SIMS» (СИМС) и производителя этих игр – компании ЭЛЕКТРОНИК АРТС ИНК., США, в течение достаточно длительного времени (начиная с 1999 года), т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные в возражении материалы [1-5], не могли не привести к устойчивой ассоциативной связи между товаром – программным продуктом «THE SIMS» (в русской версии - «СИМС») и его производителем – компанией ЭЛЕКТРОНИК АРТС ИНК., США.

Следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака согласно распечаткам из сети Интернет, представленным лицом, подавшим возражение, предлагая к продаже программные продукты, содержащие товарный знак СИМС, используют также и обозначение THE SIMS, что также способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя.

Таким образом, использование оспариваемого товарного знака для маркировки компьютерных игр, производимых правообладателем, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства (длительность использования, рейтинги популярности, объемы продаж) привели к тому, что оспариваемый товарный знак с очевидностью ассоциируются в сознании потребителя с ЭЛЕКТРОНИК АРТС ИНК., США.

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В силу изложенного обстоятельства оспариваемое обозначение по свидетельству № 277356 способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров/услуг, маркированных таким знаком, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.3(2.1) Правил.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является обладателем авторского права на компьютерную программу под названием The Sims.

Указанное подтверждается свидетельством о депонировании объекта авторского права № ПА 983-526, дата вступления в силу – 02.02.2000 [3], согласно которому Ведомством США по авторским правам был зарегистрирован объект авторского права: аудиовизуальный материал и компьютерная программа под названием The Sims.

Обладателем авторских прав на указанное произведение является фирма Максис (подразделение ЭЛЕКТРОНИК АРТС ИНК.), США. В качестве даты создания данного произведения указаны: год завершения работы – 2000, даты и страны первой публикации – 1 февраля 2000 года, США.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, произведения, страной происхождения является одно из договорившихся государств, должны пользоваться той же охраной в каждом из договорившихся государств,

какая предоставляется произведениям их собственных граждан. Следовательно, любое использование произведений, в том числе путем воспроизведения в товарном знаке допускаются только с согласия автора.

В силу вышеуказанного мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №277356 на основании пункта 3 статьи 7 Закона является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 08.04.2005, признать правовую охрану товарного знака “СИМС” по свидетельству №277356 недействительной полностью.