

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 29.12.2015 возражение компании King.Com Limited, Malte (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197099, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1197099 с конвенционным приоритетом от 08.02.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 16, 25, 28 – 30, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в регистрации. В отношении товаров 06, 14, 18, 20 и 24 классов МКТУ указанная международная регистрация имеет конвенционный приоритет от 10.06.2013.



Знак  по международной регистрации №1197099 представляет собой комбинацию словесных элементов «Candy» и «Crush», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных на двух строках, причем нижняя часть буквы «y» слова «Candy» соединена с верхней частью буквы «C» слова «Crush» с помощью стилизованного изображения сердца.

Роспатентом 30.09.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса и пункта 2 статьи 1492 Кодекса в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, за исключением «caramels [bonbons]; pastilles [confiseries]; bonbons à la menthe; bonbons [sucreries]», а также в отношении товаров 28 класса МКТУ «filets». Словесный элемент **«Candy»** исключен из самостоятельной правовой охраны в отношении товаров 30 класса МКТУ - «caramels [bonbons]; pastilles [confiseries]; bonbons à la menthe; bonbons [sucreries]».

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент **«Candy»** (в переводе с английского языка означает «леденцы, сласти, конфеты), входящий в состав знака, указывает на вид и свойства одной части товаров 30 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ и всех заявленных товаров 29, 32 классов МКТУ будет являться ложным указанием на вид и свойства товаров. Кроме того, экспертизой указано, что термин «filets» в соответствии с 10 редакцией МКТУ относится к 22 классу МКТУ. Поскольку заявитель не уточнил указанный термин, а 22 класс МКТУ не был заявлен, указанная позиция исключена из перечня заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении от 29.12.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- слова CANDY (леденец, конфета, сладости) и CRUSH (дробление, толкотня, давка, банда, большой прием гостей, страсть и др.) образуют единое словосочетание, которое может иметь следующие значения в переводе с английского языка «толкотня за сладостями», «сладкая страсть», «конфетная банда» и т.д., что свидетельствует о его фантазийном характере;

- единство указанных словесных элементов достигается также за счет графического решения знака, в котором эти элементы неразрывно связаны между собой посредством соединения хвостика буквы «Y» слова CANDY с первой буквой слова CRUSH;

- заявитель также является владельцем международной регистрации №1143295 знака «**Candy Crush Saga**», в который полностью входит словесное обозначение «**Candy Crush**», которому предоставлена правовая охрана на территории РФ в отношении товаров 09, 25 и услуг 41 классов МКТУ;

- в 2011 году заявителем была запущена онлайн - игра для мобильных устройств под заявленным обозначением, название игры «**Candy Crush**» в Интернете переводится как «Сладкая битва»;

- суть игры заключается в соединении сладких конфет одного цвета в один ряд, состоящий как минимум из трех клеток, за каждое соединение трех или более сладостей игрок получает определенное количество очков, которые превращаются в красно-белую начинку;

- в связи с возросшей популярностью игры заявитель расширил свою сферу деятельности и стал выпускать сладости и иные пищевые товары в качестве сопутствующей, сувенирной продукции, связанной с игрой «**Candy Crush**»;

- широкая известность игры, существующей на рынке более 4-х лет, приводит к узнаваемости заявленного обозначения и ассоциациям с игрой, ее



персонажами и мотивами, следовательно, обозначение является фантазийным и для товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ и не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров;

- в отношении термина «filets», указанного в материалах заявки на французском языке, заявитель отмечает, что в поданной заявителем заявке на международную регистрацию на английском языке была заявлена позиция

«nets for sports», а не просто «nets», следовательно, произошло недоразумение, связанное с переводом на французский язык;

- на французский язык «nets for sports» переводится как «filets [articles de sport]».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197099 в полном объеме, в том числе и для товара 28 класса МКТУ «filets [articles de sport]».

На заседании коллегии заявителем была представлена просьба об уточнении позиции «filets» следующим образом: «filets [articles de sport]».

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

С учетом дат (08.02.2013 и 10.06.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1197099 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение товаров и место 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товара (в том числе носящие хвalebный характер).

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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Знак  по международной регистрации №1197099 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Candy» и «Crush», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных на двух строках, причем нижняя часть буквы «y» слова «Candy» соединена с верхней частью начальной буквы «C» слова «Crush» посредством стилизованного изображения сердца.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящие в состав знака по международной регистрации словесные элементы «Candy» и «Crush» являются лексическими единицами английского языка и имеют следующие значения в переводе на русский язык: Candy - «леденец, конфета, сласти»; Crush – дробление, толкотня, давка, страсть, битва, банда и др.» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Причем,

как справедливо указано в возражении, элементы «CANDY» и «CRUSH» образуют единую композицию благодаря неразрывной связи этих слов между собой за счет соединения последней буквы первого слова с первой буквой второго слова с помощью изображения сердца.

С учетом указанного заявленное обозначение воспринимается в качестве словосочетания и может быть переведено на русский язык, например, как «конфетная банда» или «леденцовая битва» и т.д., что является свидетельством фантазийного характера обозначения.

Следовательно, отсутствуют основания полагать, что словесный элемент «**Candy Crush**» знака по международной регистрации №1197099 указывает на вид и свойства каких-либо из заявленных товаров, в том числе товаров 30 класса МКТУ.

Также необходимо отметить, что знаку по международной регистрации №1197099 предоставлена правовая охрана в Европейском Сообществе без исключения элемента «**Candy**» из правовой охраны, что подтверждается регистрацией Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке.

Кроме того, указанный знак используется заявителем в качестве названия онлайн-игры, которая приобрела известность у потребителя за 4 года ее существования на рынке, в связи с чем знак со словесным элементом «**Candy Crush**» будет вызывать ассоциации с этой игрой и ее персонажами, что является дополнительным подтверждением охраноспособности заявленного обозначения.

Таким образом, следует признать неправомерным вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая фантазийный характер словесного элемента «**Candy Crush**», отсутствуют также основания для признания его способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и, следовательно, о несоответствии требованиям, изложенным в пункте 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1197099 может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ без исключения из самостоятельной правовой охраны слова «Candy». При этом из перечня указанных классов следует исключить повторяющиеся позиции и заменить «jus de viande» на «jus de viande[sauces]», а «graines transformées» на «graines comestibles transformées», с чем заявитель согласился в ответе на предварительный отказ экспертизы.

В отношении исключенного экспертизой товара «filets» как не соответствующего 10 редакции МКТУ коллегия отмечает следующее.

Поскольку английский вариант заявки на международную регистрацию знака содержал позицию «сетки спортивные»(nets for sports) в 28 классе МКТУ, заявителем была выражена просьба об уточнении перечня товаров 28 класса МКТУ на французском языке путем добавления к слову «filets» словосочетания [articles de sport]. Коллегия признала данное уточнение правомерным и сочла возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197099 кроме указанных экспертизой также и в отношении товара 28 класса МКТУ «filets[articles de sport]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, отменить решение Роспатента от 30.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197099 в отношении товара 28 класса МКТУ «filets[articles de sport]», товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.