

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.07.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732189, поданное компанией Валв Корпорэйшн, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011732189 с приоритетом от 30.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DOTA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение является неохраноспособным как не обладающее различительной способностью, так как по сведениям Интернет, Википедия, Dota – поджанр стратегий в реальном времени (RTS) в компьютерных играх, выделяющийся схожестью с DotA – картой для Warcraft III, являющейся гибридом RTS и RPG.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным и заявленным на имя других лиц:

- словесным товарным знаком «DOTA» по свидетельству №470811 с приоритетом от 02.03.2011 в отношении однородных товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ [1];

- словесным обозначением «ДОТА» по заявке №2011731481 с приоритетом от 23.09.2011 в отношении однородных товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ [2].

В поступившем 04.07.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза не представила никаких ссылок на то, что обозначение «DOTA» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения стратегий в реальном времени (RTS) в компьютерных играх;
- в действительности обозначение «DOTA» воспроизводит название многопользовательской игры, известной с начала 2005 г.;
- автор игры, Абдул Исмаил, опубликовал более 70 версий игры «DOTA» на своих вебсайтах www.playdota.com (существует с 2009 года) и www.getdota.com (существует с 2005 года), и с тех пор является ответственным за эти сайты. Указанные сайты - это главные ресурсы для скачивания «DOTA»;
- Абдул Исмаил работает в компании Валв Корпорейшн с 2010 г. и все свои права на игру «DOTA», включая, в частности, права на товарный знак «DOTA», он передал компании Валв Корпорейшн;
- заявленное обозначение действительно тождественно товарному знаку «DOTA» по свидетельству № 470811, однако договор об отчуждении прав на данный товарный знак на имя заявителя был зарегистрирован Роспатентом 15 мая 2013 года;
- противопоставленная заявка №2011731481 не должна препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку делопроизводство по указанной заявке было завершено вынесением решения об отказе от 15.04.2013 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 18.03.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.09.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака 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, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DOTA», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

Действительно, как указано в решении экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит название многопользовательской игры, известной с начала 2005 года, однако, как следует из представленных материалов и информации, полученной из сети Интернет, заявитель является владельцем и преемником прав на использование обозначения «DOTA» для маркировки заявленных товаров и услуг.

Автор игры, Абдул Исмаил, опубликовал более 70 версий игры «DOTA» на своих вебсайтах www.playdota.com (существует с 2009 года) и www.getdota.com (существует с 2005 года), и с тех пор является ответственным за эти сайты. Указанные сайты - это главные ресурсы для скачивания «DOTA», а также для получения новостей, обсуждения и участия в мероприятиях, связанных с игрой «DOTA». Сайт www.getdota.com доступен на русском языке.

Абдул Исмаил работает в компании Валв Корпорейшн с 2010 года и все свои права на игру «DOTA», включая, в частности, права на товарный знак «DOTA», он передал компании заявителя.

Таким образом, компания Валв Корпорэйшн в настоящий момент является обладателем прав на обозначение «DOTA», что подтверждается представленными заявителем документами.

С учетом изложенного, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №470811 представляет собой словесное обозначение «DOTA», выполненное стандартным жирным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по заявке №2011731481 представляет собой словесное обозначение «ДОТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются тождественными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Относительно однородности товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] необходимо отметить следующее. Указанные товары и услуги совпадают или являются однородными, поскольку относятся к одному виду, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 09 и услуг 41 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и тождество самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Однако, при рассмотрении поступившего возражения, палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732189.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №470811 является заявитель на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг от 15.05.2013 №РД0123844.

Таким образом, заявителем по заявке №2011732189 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №470811 является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, товарный знак по свидетельству №470811 не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011732189 в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически тождественные словесные элементы «DOTA»/«ДОТА», что заявителем в возражении не оспаривается.

Однако, по заявке №2011731481 принято решение от 15.04.2013 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [2] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.07.2013, отменить решение Роспатента от 18.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011732189.