

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 13.03.2020, поданное компанией Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729526, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018729526 было подано 13.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя компании ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., Испания, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с уступкой права на заявку в нее были внесены изменения, в результате которых заявителем стала компания Калипсо Медиа Груп ГмбХ, Германия.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729526 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно словесному товарному знаку «COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE» по свидетельству № 711595, зарегистрированному с более ранним приоритетом на имя ПИРО МОБИЛЕ, С.Л., РОСАБЕЛЬЯ, 2, ЭДИФИСИО БЕРЛИН, 28290 ЛАС РОСАС, МАДРИД, ИСПАНИЯ, в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленное письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака не может быть принято экспертизой, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.03.2020, заявитель указал, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель по настоящей заявке действуют согласованно на основании договора о сосуществовании, который направлен на недопущение введения потребителей в заблуждение.

Заявитель также сослался на решения Роспатента о регистрации товарных знаков по заявкам №№2018729533, 2018729534 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, близких к идентичности с заявленными товарами 09 класса МКТУ, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии однородности этих товаров с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а также на решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2018726022 в отношении товаров 28 класса МКТУ, что также, по мнению заявителя, подтверждает отсутствие однородности товаров 28 класса МКТУ с товарами 09 класса МКТУ.

Правообладатель противопоставленного товарного знака является разработчиком серии компьютерных игр, работу над которыми в настоящее время продолжает заявитель.

В 2018 году заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака договорились о том, что правообладатель (разработчик игры) передает заявителю права на объекты интеллектуальной собственности в отношении компьютерных игр, оставляя за собой сферу аудиовизуальных произведений. Также на основании

договора заявитель должен подать заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков в ЕС и России.

Как указано выше, по заявкам №2018729533 и №2018729534, которые также упомянуты в договоре, приняты решения о регистрации в отношении заявленных услуг 41 класса и части товаров 09 класса:

09 — программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широкоэвещательной или сетевой передачи.

По мнению заявителя, в аналогичной ситуации экспертиза посчитала, что указанные товары 09 класса МКТУ неоднородны товарам 09 класса, в отношении которых зарегистрированы тождественные товарные знаки, владельцем которых также является правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 711595 - компания Пиро Мобиле, Испания.

Заявитель полагает, что заявленные товары 09 класса МКТУ не однородны товарам 09 класса правообладателя, поскольку относятся к сфере компьютерных игр (у правообладателя — к аудиовизуальным произведениям и физическим играм-игрушкам), что позволяет потребителю четко различать их.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора между Пиро Мобиле и Калипсо Медиа Груп [1];
- перевод извлечений из договора купли-продажи [2];
- решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2018729533, 2018729534, 2018726022 [3].

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегия признала правомерным решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729526 только в отношении услуг 41 класса МКТУ, что позволило по результатам данного рассмотрения 22.05.2020 вынести решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 13.11.2019.

Не согласившись с этим решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, который в своем решении от 2 декабря 2020 по делу №СИП-666/2020, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта и оставил требования заявителя без удовлетворения.

Не согласившись с принятым по делу решением, заявитель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В ходе судебного рассмотрения было установлено, что по заявлению компании Руро Mobile в Государственный реестр товарных знаков были внесены изменения, касающиеся исключения из перечня регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству № 711595 товара 28 класса МКТУ «игры».

Кроме того, на стадии рассмотрения дела судом первой инстанции из указанного перечня 08.10.2020 был исключен товар «игры электронные». Исключение этого товара не было принято судом первой инстанции во внимание в обжалуемом решении от 02.12.2020, поскольку в числе товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 711595, оставался товар «игры».

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам было отмечено, что исключение данных товаров из перечня регистрации выражает как согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2018729526 (представленное также ранее в материалы административного дела Роспатента в виде письменного документа), так и волю данного правообладателя устранить препятствия в регистрации товарного знака по этой заявке на имя заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 8 июля 2021 года по делу № СИП-666/2020 усмотрел основания для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции и отмены решения Роспатента от 22.05.2020, обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть

возражение иностранного лица Kalypso Media Group GmbH от 13.03.2020 на решение от 13.11.2019 по заявке № 2018729526 на регистрацию товарного знака.

Таким образом, во исполнение постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2021 года по делу № СИП-666/2020, возражение, поступившее 13.03.2020, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2018) поступления заявки №2018729526 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 2: MEN OF COURAGE»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс - программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы.

41 класс - публикация программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм;

обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №711595 представляет собой словесное обозначение «**COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

После внесения изменений в перечень, товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс - 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 класс - игрушки.

41 класс - 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.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются полным фонетическим, семантическим и визуальным тождеством.

Вместе с тем, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака в 2018 году было заключен договор [1] - [2] о сосуществовании, который направлен на недопущение введения потребителей в заблуждение, согласно которому правообладатель (разработчик игры) передает заявителю права на объекты интеллектуальной собственности в отношении компьютерных игр, оставляя за собой сферу аудиовизуальных произведений, при этом на основании этого договора заявитель должен подать заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков в Российской Федерации.

Таким образом, учитывая выводы, изложенные в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2021 года по делу №СИП-666/2020, согласно которым изменения, внесенные в перечень товаров противопоставленного товарного

знака (исключение из перечня товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 711595, товаров 28 класса МКТУ «игры; игры электронные», которые являются однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ), выражают не только согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, но и его волю устранить препятствия в регистрации товарного знака на имя заявителя, которые являются существенными для решения вопроса о соответствии спорного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия полагает возможным предоставить правовую охрану в качестве товарного знака заявленному обозначению на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2020, изменить решение Роспатента от 13.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729526.