

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2020, поданное АО «Технологическая Компания «Центр», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706867, при этом установлено следующее.



ДЖОКЕР

Комбинированное обозначение «» по заявке №2018706867 было подано 22.02.2018 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706867 было принято 23.07.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Джокер» по свидетельству №611620 [1], зарегистрированным на имя ООО "АКЦЕПТ" (Телевизионный канал РЕН ТВ), Москва, для однородных услуг 41 класса.

- с комбинированными товарными знаками «JOKER» по свидетельствам №472633 [2] и №472632 [3], зарегистрированными на имя Остеррайхише Лоттериен Гезельшафт мбХ, Австрия, для однородных товаров 16 класса.

- с товарным знаком «Joker Nature» по международной регистрации №1387375 [4], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании adp Gauselmann GmbH, Германия, для однородных товаров 9 и 28 классов.

- с товарным знаком «JOKER» по международной регистрации №281959 [5], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании GRANINI-FRANCE (Societe par Actions Simplifiee) для однородных товаров 28 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2020, заявитель указал, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №281959 [1] для всех товаров 28 класса МКТУ не действует на территории Российской Федерации с 19.06.2014 (<https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/>). Следовательно, данное противопоставление в отношении товаров 28 класса МКТУ неправомерно и должно быть снято.

Заявитель подал 04.09.2019 в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №472633 [2] и №472632 [3] вследствие их неиспользования в отношении товаров 16 класса МКТУ «билеты лотерейные; газеты; периодика; продукция печатная» (дело № СИП-707/2019), в случае удовлетворения исковых требований заявителя противопоставление товарных знаков № 472632 и № 472633 в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ должно быть снято.

Заявитель согласен с мнением Роспатента, что противопоставленному знаку по международной регистрации №1387375 предоставлена правовая охрана для однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ. Однако, согласно сведениям из Глобальной базы данных по брендам Всемирной организации интеллектуальной собственности (<https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/>), 29.07.2019 в регистрацию знака по международной регистрации №1387375 были внесены изменения, связанные с ограничением товаров 28 класса МКТУ, поскольку действие первоначальной заявки на товарный знак № 0016636474 (в стране происхождения) было ограничено в отношении 28 класса МКТУ, а именно: были исключены игры, игрушки, а также все товары, связанные с лотереями (устройства для розыгрыша призов и лотерей; игровые автоматы, а именно электрические, электронные или электромеханические устройства для игр в лотереи или видеолотереи). При этом перечень товаров 09 класса остался без изменений.

Заявитель считает, что указанные в заявке № 2018706867 товары 28 класса МКТУ не являются однородными с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых в настоящее время охраняется противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1387375. Следовательно, это противопоставление в отношении 28 класса МКТУ должно быть снято.

Заявитель также не оспаривает фонетическое и семантическое сходство противопоставленного товарного знака № 611620 «ДЖОКЕР» и словесного элемента «ДЖОКЕР» заявленного комбинированного обозначения, однако считает, что назначение услуг, для которых используются противопоставленный товарный знак №611620 (телевизионный сериал о профессиональном снайпере) и заявленное обозначение (лотереи), а также места, время и иные условия оказания этих услуг, абсолютно различны.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706867 в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 26.10.2020 было принято решение удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706867 для товаров 16 класса МКТУ.

При принятии данного решения были учтены следующие обстоятельства:

- правовая охрана товарных знаков [2] и [3] досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг в связи с неиспользованием по решению Суда по интеллектуальным правам (СИП-707/2019 от 27.08.2020);

- правовая охрана на территории Российской Федерации знака [5] по данным сайта <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> не действует с 19.06.2014.

Вместе с тем, в отношении однородных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] и [4] способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что определяет общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании данного ненормативного правового акта недействительным в части отказа в регистрации обозначения в отношении товаров 28-го и услуг 41-го классов МКТУ, и обязанности Роспатента зарегистрировать спорное обозначение в отношении заявленных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Рассмотрев заявленные требования и отказывая в их удовлетворении, суд пришел к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации №1387375 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 611620 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, следовательно, как правомерно указал Роспатент, оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2021 по делу №СИП-8/2021).

Согласно статье 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием пересмотра судебных актов по правилам настоящей главы являются вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части 2 данной статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу.

Таким обстоятельством послужило вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2022 по делу №СИП-944/2021 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1387375 в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2022 года решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2021 по делу №СИП-8/2021 было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам в части отказа в признании недействительным решения Роспатента от 21.05.2020 по отказу в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706867 в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2022 года по делу №СИП-8/2021 было отмечено отсутствие угрозы смешения в будущем заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1387375, так как правовая охрана последнего досрочно прекращена на основании решения суда от 06.04.2022, вступившего в законную силу.

Принимая во внимание, что заявленному обозначению по заявке № 2018706867 в отношении товаров 28 класса МКТУ был противопоставлен знак по международной регистрации № 1387375, правовая охрана которого впоследствии была прекращена, судебная коллегия пришла к выводу о том, что обжалуемое решение подлежит отмене в части отказа в регистрации обозначения по заявке № 2018706867 в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

На основании изложенного суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента в указанной части и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение акционерного общества «Технологическая компания «Центр» (ОГРН 1127746385095) от 21.05.2020 на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706867 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, а именно лотереи; билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч - карты для лотерей; автоматы игровые с предварительной оплатой, а именно для лотерей; автоматы игровые для азартных игр, а именно для лотерей; автоматы для видеоигр, а именно для лотерей; портативные игры, а именно лотереи с жидкокристаллическими дисплеями».

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам, возражение, поступившее 21.05.2020, было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (22.02.2018) заявки №2018706867 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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(2) 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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « ^ΔЖОКЕР », включающее словесный элемент «ДЖОКЕР», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде белого игрального кубика, с нанесенными на его грани символами карточных мастей.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, светло-сером, сером, темно-сером, красном, светло-красном, темно-красном цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класса - автоматы для продажи билетов, а именно лотерейных билетов; карты памяти для видеоигровых устройств, а именно для игры в лотереи; обеспечение программное для компьютеров, а именно для лотерей; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, а именно для лотерей; программы для компьютеров, а именно для лотерей; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], а именно для лотерей; программы операционные для компьютеров, а именно для лотерей; публикации электронные загружаемые, а именно связанные с лотереями; кассы-автоматы, а именно для лотерей; тотализаторы, а именно для лотерей; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые, а именно для лотерей.

16 класса – буклеты, а именно о лотереях; бумага; афиши/плакаты, а именно о лотереях; альбомы, а именно о лотереях; картинки, а именно о лотереях; карандаши; блокноты с отрывными листами; билеты, а именно о лотереях; блокноты [канцелярские товары]; брошюры, а именно о лотереях; тетради; блокноты; карточки, а именно о лотереях; бумага в листах [канцелярские товары]; каталоги, а именно о лотереях; папки-обложки для документов; держатели для карандашей; карандаши автоматические; конверты [канцелярские товары]; принадлежности письменные; авторучки; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; открытки поздравительные, а именно о лотерейные; бюллетени информационные, а именно о лотереях; издания печатные, а именно о лотереях; вывески бумажные или картонные, а именно о лотереях; листовки/флаеры, а именно о лотереях; издания периодические, а именно о лотереях; проспекты, а именно о лотереях.

28 класса – игры, а именно лотереи; билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей; автоматы игровые с предварительной оплатой, а именно для лотерей; автоматы игровые для азартных игр, а именно для лотерей; автоматы для видеоигр, а именно для лотерей; портативные игры, а именно лотереи с жидкокристаллическими дисплеями.

41 класса - обеспечение интерактивное игрой, а именно для лотерей, через компьютерную сеть; организация лотерей; информация по вопросам развлечений, а именно для лотерей.

26.10.2020 было принято решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ, поскольку, как указано выше, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №472633

[2], №472632 [3] и знака по международной регистрации №281959 [5] на территории Российской Федерации на дату рассмотрения возражения была прекращена

(см. СИП-707/2019 от 27.08.2020), <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

Судебные решения подтвердили правомерность вывода Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком

ДЖОКЕР

« » по свидетельству №611620 [1], зарегистрированному, в частности, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ «*развлечения*», и знаком «**JOKER NATURE**» по международной регистрации №1387375 [4], правовая охрана которому была предоставлена в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [4].

Вместе с тем, правовая охрана знака «**JOKER NATURE**» по международной регистрации №1387375 [4] на территории Российской Федерации была досрочно прекращена в отношении всех товаров 28 класса МКТУ решением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2022 по делу №СИП-944/2021, вступившем в законную силу.

Таким образом, учитывая указанные выше судебные решения, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706867, следует признать обоснованным только в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706867.