

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, рассмотрела возражение от 25.04.2012, поданное компанией Трансавижн Лимитед, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402091, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008736162 с приоритетом от 19.11.2008 зарегистрирован 25.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №402091 на имя ООО «Издательство Астрель», Москва, в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации в Роспатенте 10.06.2010 договора №РД00665678 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «Юридическое бюро «Книголюб», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «STALKER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 25.04.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 402091 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей с широко известной серией компьютерных игр «S.T.A.L.K.E.R.», правообладателем которых он является.

В возражении указано, что такие ассоциации возникают у значительной части потребителей по той причине, что известное обозначение «S.T.A.L.K.E.R.», используемое для компьютерных игр с 2007 года, и оспариваемый товарный знак «STALKER» сходны до степени их смешения, при этом товары являются достаточно близкими для того, чтобы потребители усматривали взаимосвязь между ними. В результате потребители будут полагать, что товары 16 класса МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком, произведены либо самим производителем компьютерной игры, либо с его ведома и под его контролем. Поскольку никакой прямой либо опосредованной связи производителя компьютерных игр с правообладателем оспариваемого товарного знака нет, потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Свидетельством такой угрозы, по мнению лица, подавшего возражение, служит высокая известность обозначения «S.T.A.L.K.E.R.», применяемого как в отношении популярной компьютерной игры, так и в отношении книг, выпущенных по ее мотивам, поскольку успех игры вызвал у российских издателей интерес к выпуску художественных литературных произведений по мотивам игры. В феврале 2007 года лицо, подавшее возражение, предоставило право на выпуск и продажу книг серии «S.T.A.L.K.E.R.» издательству «Эксмо», и до третьего квартала 2008 года было выпущено не менее 624400 экземпляров книг этой серии.

В подтверждение вышеуказанного довода лицом, подавшим возражение, даны ссылки ряд судебных решений и представлены результаты социологических опросов, проведенных Институтом социологии РАН и ВЦИОМ.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что регистрация товарного знака «STALKER», сходного до степени смешения с обозначением известной компьютерной игры, является целенаправленным захватом чужого товарного

знака, что недопустимо с точки зрения пункта 3 статьи 1483 Кодекса и норм о недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402091 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- договор на выполнение работ №01/02 от 26.06.2002 с приложением №5 [1];
- договор об отчуждении исключительного права на произведение от 04.02.2008 [2];
- обложки компьютерных игр, маркированных обозначением «S.T.A.L.K.E.R» [3];
- договор на выполнение работ №05/07-Р от 03.05.2007 [4];
- страницы из журналов: «Страна Игр» №08(161), апрель 2004 и №09#234, май 2007; «Навигатор игрового мира» №4(83), апрель 2004; «PC Gamer» №04(54), апрель 2004; «Gamerplay» №4(20), апрель 2007 [5];
- дипломы «PC Gamer Awards 2007», «Игры@mail.ru» [6];
- письмо ООО «Издательский дом «ТехноМир» исх№17/1 от 08.02.2012 [7];
- статьи, заверенные издательским домом «Техно Мир» [8];
- распечатки Интернет-сайтов www.stalker-portal.ru; www.stalkerworld.ru; www.stalker-epos.com; www.stalker-zone.ru [9];
- лицензионное соглашение №1/11.01.2007 с переводом [10];
- письма компании 1С от 06.12.2010 и от 13.12.2010 [11];
- договор №2 от февраля 2007 с ООО «Издательство «Эксмо» с приложениями и дополнительными соглашениями [12];
- отчеты за 2-й и 3-й кварталы 2008 года [13];
- главная страница портала национальной информационной системы «Книги в наличии и печати» [14];
- информация о книгах «Эпицентр удачи», «Дезертир», «Дом на болоте», «Черный ангел», «Чистое небо», «Песочные часы», «Охотники на мутантов» [15];
- заключение Института социологии РАН[16];

- отчет ВЦИОМ [17].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседание коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- регистрация товарного знака «STALKER» по свидетельству №402091 явилась следствием реализации прав, полученных по лицензионному договору от 17.11.2008, заключенному между Стругацким Б.Н., Стругацкой М.Ф. (наследницей авторского права Стругацкого А.Н.) и ООО «Издательство «Астрель» (первый правообладатель товарного знака), согласно которому издательство получило право на использование обозначения «СТАЛКЕР» при регистрации товарного знака в любом написании в качестве составного или единственного элемента по любым классам МКТУ.

- впервые персонаж под обозначением «СТАЛКЕР» использован авторами Б.Н. Стругацким и А.Н. Стругацким в повести «Пикник на обочине» (1972) и популяризован в фильме Андрея Тарковского «Сталкер» (1979), киносценарий «Сталкер» был создан в 1977 году и опубликован в 1990 году.

- обозначение «СТАЛКЕР/STALKER» стало известно широкому кругу лиц благодаря фильму, и эта известность имела место задолго до даты создания серии игр с использованием обозначения «S.T.A.L.K.E.R» и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждено результатами социологического опроса «Определение мнения респондентов относительно правообладателя названия «Сталкер», проведенного ВЦИОМ в октябре 2011 года;

- приведенные в возражении публикации в СМИ свидетельствуют о том, что производителем компьютерных игр, маркированных обозначением «S.T.A.L.K.E.R», является не лицо, подавшее возражение, а компания «Game World», представленные справки о реализации игр также не содержат ссылок на договоры, заключенные с лицом, подавшим возражение;

- ссылки лица, подавшего возражение, на решения судов не имеют отношения к данному делу, поскольку в них исследуются другие обстоятельства;

- опрос, проведенный Институтом социологии РАН [16], не дает ответа на вопрос с каким конкретным производителем ассоциируется логотип «S.T.A.L.K.E.R»;

- результаты социологических опросов [16] - [17], представленных лицом, подавшим возражение, объективно не могут отражать положение вещей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку были проведены гораздо позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, они отражают мнение респондентов, являющихся потребителями компьютерных игр, а не товаров 16 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, которые не являются однородными товарами, поскольку различаются по роду, назначению, условиям использования и материалу, из которого они изготовлены;

- лицо, подавшее возражение, получило право на использование обозначения «S.T.A.L.K.E.R», зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерные игры» (свидетельства №№353166, 462958), по лицензионному договору, заключенному 04.07.2011, т.е. ранее этой даты у него не было прав на использование этого обозначения;

- выпуск книг серии под обозначением «S.T.A.L.K.E.R» осуществлялся по договору [12], заключенному между лицом, подавшим возражение, и ООО «Издательство «Эксмо», однако лицо, подавшее возражение, являющееся одной из сторон сделки, передало права, которые на дату заключения договора [12] ему не принадлежали, в силу чего эта сделка является ничтожной;

- заключая договор [12], лицо, подавшее возражение, передавало право только на форму выполнения логотипа «S.T.A.L.K.E.R», при этом оспариваемый товарный знак выполнен другим образом и не обладает таким характерным шрифтом с выполнением букв через точки, в связи с чем не представляется возможным говорить о недобросовестном использовании результатов чужой

интеллектуальной собственности, вместе с тем известно решение Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2010 по делу №А40-162099/09-26-1179, в котором установлено, что выпуск книг серии «S.T.A.L.K.E.R» нарушает исключительные права на товарный знак «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893 (приоритет знака 11.01.2001), регистрация которого была впоследствии признана недействительной полностью в связи с нарушением авторских прав, принадлежащих Б.Н. Стругацкому.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 402091.

К отзыву приложены следующие документы:

- копия лицензионного договора от 17.11.2008 со Стругацким Б.Н. [18];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2010 по делу №А40-162099/09-26-1179 [19];
- копии публикаций повести А.Б. и Б.Н. Стругацких «Пикник на обочине» и сценария «СТАЛКЕР» [20];
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12.08.2011 по делу №А40-43209/2010 [21];
- распечатки с сайта Роспатента товарных знаков №№225893, 353166 [22];
- социологическое исследование ВЦИОМ «Определение мнения респондентов относительно правообладателя названия «Сталкер» [23];
- копия договора об отчуждении исключительного права на произведение (приложена к материалам возражения под позицией [2]).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 19.11.2008 поступления заявки №2008736162 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «STALKER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «stalker» является лексической единицей английского языка и имеет значение - упорный преследователь, ловчий, охотник (преследующий дичь, следующий за нею по пятам) (см. Яндекс. Словари). В силу своей семантики оно не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение, ни о товарах 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ни о производителе этих товаров.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Основной довод возражения базируется на утверждении о том, что потребитель на дату приоритета оспариваемого товарного знака (19.11.2008) был хорошо знаком с компьютерной игрой и выпущенной по ее мотивам серией книг, маркированных обозначением «S.T.A.L.K.E.R», право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение.

Русская транслитерация слова STALKER – СТАЛКЕР впервые была введена в лексику русского языка Аркадием и Борисом Стругацкими, которые использовали это слово в качестве названия персонажа повести «Пикник на обочине», опубликованной в 1972 году, а широкую известность этому слову принес художественный фильм «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского, снятый по одноименному сценарию в 1979 году.

Из публикаций [5], [8], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что компьютерная игра «S.T.A.L.K.E.R» представляет собой версию (приквел) ранее выпущенной компьютерной игры «СТАЛКЕР», созданной по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» и художественного фильма «Сталкер». Действие игры разворачивается за год до событий, представленных в ранее выпущенной оригинальной компьютерной игре «Сталкер».

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что обозначение (логотип) «S.T.A.L.K.E.R», используемое в компьютерной игре и серии книг, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, представляет собой объект авторского права (произведение), имеющее графическое выполнение, визуально отличающееся от оспариваемого товарного знака, а именно: заглавные буквы латинского алфавита выполнены оригинальным шрифтом, при этом буквы в слове разделены точками.

Лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на это произведение по договору [2] об отчуждении исключительного права на произведение, заключенному с ООО «Мир Игр» (Украина) 04.02.2008.

Обозначение «S.T.A.L.K.E.R», воспроизводящее вышеуказанный объект авторского права, было зарегистрировано в качестве товарного знака №353166 с

датой приоритета 15.04.2005 в отношении компьютерных игр (09 класс МКТУ) на имя С.К. Григоровича, при этом лицо, подавшее возражение, получило право на использование этого товарного знака по лицензионному договору, зарегистрированному в Роспатенте 04.07.2011.

Впервые в продажу на российский рынок компьютерная игра под обозначением «S.T.A.L.K.E.R» поступила в марте 2007 года, однако лицо, подавшее возражение, на эту дату не имело прав ни на использование этого произведения в качестве товарного знака, ни на его воспроизведение как объекта авторского права.

Указанное подтверждается представленными материалами [5] – [9], в которых отсутствует информация о лице, подавшем возражение, как изготовителе компьютерной игры, маркированной обозначением «S.T.A.L.K.E.R» .

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака у потребителя не могло сформироваться устойчивой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, как производителем компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R», и оспариваемым товарным знаком «STALKER», зарегистрированным в отношении товаров 16 класса МКТУ, тем более что товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ, к которым относятся компьютерные игры, поскольку они различаются по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Вышеуказанное подтверждается результатами социологического опроса [23], проведенного ВЦИОМ в октябре 2011 года, представленного правообладателем, результаты которого свидетельствуют, что слово «Сталкер» знакомо 49,5% респондентов, из которых 43,7% полагают, что повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» первична относительно компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R», т.е. их ассоциации связаны с произведением братьев Стругацких, а не с производителем компьютерных игр.

В отношении книжной продукции, в оформлении которой использовано обозначение «S.T.A.L.K.E.R», коллегия отмечает следующее.

Из материалов [12], [13] следует, что лицо, подавшее возражение, в феврале 2007 года предоставило издателю в лице ООО «Издательство «Эксмо» право на использование объекта авторского права «S.T.A.L.K.E.R» для оформления обложек и любых других частей печатной книжной продукции. Однако, заключая договор [12] на использование объекта авторского права, лицо, подавшее возражение, этим правом еще не обладало.

Книги, оформленные с использованием обозначения «S.T.A.L.K.E.R», начали выпускаться со 2 квартала 2008 года [13], однако издательство, используя в оформлении книг это обозначение, реальных прав на это не имело, кроме того, копирайт ©, размещенный на обороте титульного листа книг, на который ссылается лицо, подавшее возражение, информирует читателя об обладателе авторского права, а не об изготовителе книжной продукции.

Представленные социологические отчеты [16] и [17] также не могут служить подтверждением доводов возражения по следующим причинам.

Социологический опрос, подготовленный Институтом социологии РАН [16], подготовленный в декабре 2011, проводился среди лиц от 18 лет, играющих в компьютерные игры не реже одного раза в неделю, в городах, для которых характерен наиболее высокий уровень компьютеризации населения, т.е. среди потребителей компьютерных игр. Таким образом, для исследования вопроса относительно производителя книжной продукции такая выборка не является репрезентативной. Представленное исследование не содержит информации о том, какой процент среди опрошенных составляют лица, знакомые с повестью А.Н и Б.Н. Стругацких «Пикник на обочине» и фильмом «Сталкер», а также с обозначениями «СТАЛКЕР», «STALKER» и «S.T.A.L.K.E.R» на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, исследование не дает ответа на вопрос о том, с каким лицом потребитель ассоциирует производителя компьютерных игр «S.T.A.L.K.E.R».

Что касается социологического опроса [17], то его целью было определение мнения респондентов о возможности смешения потребителем компьютерных игр, маркированных обозначением «STALKER», используемым на сайте www.stalker-

online.su и товарным знаком «S.T.A.L.K.E.R/Shadow of Chernobyl», в силу чего результаты этого опроса не могут быть приняты во внимание при рассмотрении данного возражения. При этом правообладателем представлено постановление кассационной инстанции [21] в котором сделан вывод об отсутствии опасности реального смешения в глазах потребителей компьютерной продукции (пользователей сети Интернет) этих обозначений.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения, не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

В силу изложенного доводы лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаров 16 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, и их производителя, нельзя признать убедительными.

Коллегия отмечает, что доводы возражения, касающиеся нарушения при регистрации оспариваемого товарного знака положений статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция), не могут быть рассмотрены в рамках данного дела, поскольку не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам. Лицо, подавшее возражение, может обратиться для признания действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, недобросовестной конкуренцией, в федеральную антимонопольную службу.

По завершении рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, представило особое мнение от 09.06.2012, доводы которого сводятся к тому, что коллегия при рассмотрении данного возражения, допустила сугубо формальный подход, применяя узкие классические критерии однородности для таких товаров

как книги и компьютерные игры, что противоречит принципиальным и общепринятым подходам к разрешению споров.

В отношении указанных доводов коллегия считает необходимым отметить, что при рассмотрении данного спора она исходила из положений законодательства, действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака, с учетом совокупности доводов и документов, подтверждающих эти доводы, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №402091 предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №402091.