

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 17.11.2013, поданное ООО «Кибертайм систем Екатеринбург», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736944, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011736944 с приоритетом



от 12.10.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «STALKER online», выполненного в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головы в противогазе и капюшоне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 06.08.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736944. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «STALKER», ранее зарегистрированных на имя

Григорова С.К. в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ (свидетельства: №462958 с приоритетом от 17.06.2010 – [1], №440381 с приоритетом от 24.08.2009 – [2], №353166 с приоритетом от 15.04.2005 – [3]).

При определении сходства экспертиза учитывала, что сравниваемые словесные элементы «STALKER», входящие в сравниваемые обозначения, тождественны, что позволяет признать заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки сходными до степени смешения.

Экспертизой сняты противопоставления по товарным знакам по свидетельствам: №209585, №381417, №344460 с учетом доводов заявителя.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «online» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой общепринятый термин, характерный для области деятельности заявителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, следующими позициями: 09 класс – программы игровые компьютерные; 41 класс – обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть];

- в этой связи сопоставляемые товары 09 и услуги 41 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №462958 и в скорректированном перечне, не являются однородными и, следовательно, противопоставленный товарный знак №462958 может быть снят;

- кроме того, обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №462958, признано вступившими в силу судебными актами не сходным до степени смешения с обозначением « STALKER ONLINE»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №353166 также может быть снят в виду следующего;

- Арбитражным судом по делу № А60-43209/2010 сделан вывод о том, что имеющиеся отличия обозначений «S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl» (товарный знак по свидетельству №353166) и «STALKER», «Сталкер», используемых ООО «Кибертайм

систем Екатеринбург», которые могут быть определены визуально, исключают возможность введения в заблуждение потребителей, смешения в сознании потребителей между обозначением, используемым ООО «Кибертайм систем Екатеринбург», и товарным знаком истца не происходит, поскольку потребителем продукции как истца, так и ответчика является специфическая аудитория, обладающая знанием в области компьютерных технологий и специализированных терминов, используемых в сети Интернет;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №440381 может быть снят на основании судебных актов, принятых по административному делу № А60-32622/2012 и гражданскому делу № А60-43209/2010;

- по мнению заявителя, «алгоритмы построения товарных знаков №440981 и №353166 являются аналогичными. При рассмотрении гражданского дела № А60-43209/2010 истец (Григорович Сергей Константинович) указывал на принадлежность ему права на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 440381. Рассматривая административное дело № А60-32622/2012, Арбитражный суд «распространил» вывод об отсутствии сходства между обозначением «STALKER ONLINE» и товарным знаком по свидетельству №353166 на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №462958. Все изложенное выше свидетельствует о том, что, по мнению Арбитражных судов Российской Федерации, обозначения, используемые для индивидуализации серии игр «S.T.A.L.K.E.R.», не являются сходными до степени смешения с обозначением, используемым Обществом с ограниченной ответственностью «Кибертайм систем Екатеринбург» (STALKER ONLINE, stalker-online)»;

- обозначение «STALKER ONLINE» в результате его использования приобрело достаточную различительную способность и может быть зарегистрированным в качестве товарного знака без исключения словесного элемента «online» из правовой охраны товарного знака. При этом заявитель учитывает следующее. В рамках рассмотрения Арбитражным судом гражданского дела № А60-43209/2010 имело место проведение интерактивного социологического опроса (см: Приложение № 3 к ответу заявителя на уведомление формы № 70 ТЗ - 2011 (700), л. 15-25). В ходе интерактивного социологического опроса 99,1% респондентов указали, что достоверно осведомлены о

том, что разработчиками игры «STALKER ONLINE» и «S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl» являются разные компании. При этом такое же число респондентов (99,1%) указали, что им известно, какая именно компания является разработчиком игры «STALKER ONLINE». В качестве названия компании-разработчика игры «STALKER ONLINE» пользователи указали ООО «Кибертайм систем Екатеринбург».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.08.2013 и зарегистрировать обозначение по заявке №2011736944 в качестве товарного знака в отношении в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ «программы игровые компьютерные» и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]» без исключения элемента «online» из правовой охраны.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. копия решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011736944.
2. Копия решения Арбитражного суда Свердловской области по гражданскому делу № А60-32622/2012;
3. Копия Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по гражданскому делу № А60-32622/2012;
4. Копия решения Арбитражного суда Свердловской области по гражданскому делу № А60-43209/2010;
5. Копия постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по гражданскому делу А60-43209/2010;
6. Копия постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа по гражданскому делу № А60-43209/2010.

При подготовке к заседанию коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2011736944. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение включает словесный элемент «STALKER», который воспроизводит название известного художественного фильма «Стáлкер» и название

его одноименного персонажа, снятого на киностудии «Мосфильм» в СССР в 1979 году по мотивам романа «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких.

В связи с этим заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2014, заявителю было предложено дополнительное время для предоставления возможности для подготовки своих соображений по поводу оснований для отказа, выдвинутых коллегией Палаты по патентным спорам. Однако представитель заявителя не представил ходатайства о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, и вместе с тем устно выразил несогласие относительно дополнительного основания для отказа.

В частности, было указано следующее

- экспертиза не осуществляет проверку соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса:

- не ясно, кто являлся носителем авторских прав и, кроме того, правообладателем противопоставленных товарных знаков не было представлено согласие авторов.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.10.2011) поступления заявки №2011736944 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 (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, 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 требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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, 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011736944 – [1] представляет собой



комбинированное обозначение, выполненного в виде черного квадрата, внутри которого расположены слова «online» и «STALKER», выполненные одно под другим в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы в противогазе и капюшоне. При этом слова исполнены разными шрифтами, буквами разного размера и в разном цветовом сочетании), в связи с чем они воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов.

В рассматриваемом обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «STALKER», поскольку описательный словесный элемент «online» («online» в переводе с английского языка означает «осуществляемый в режиме реального времени через Интернет; предоставляющий услуги через Интернет, см. <http://slovari.yandex.ru>) является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что словесному элементу «online» может быть предоставлена правовая охрана не может быть признан убедительным, поскольку существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных на имя разных юридических лиц в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, в которых словесный элемент исключен из самостоятельной правовой охраны (например, зарегистрированные товарные знаки: «INFIN ONLINE», свидетельство №464327, «BUSINESS TYCOON ONLINE» свидетельство №466752, «METAL WAR ONLINE», свидетельство №510106, «TANKI ONLINE», свидетельство №470631, «ALLODS ONLINE», свидетельство №435304, «NORTHEN BLADE», свидетельство №434910 и др.). Таким образом, обозначение «ONLINE» используется многими лицами, в этой связи оно должно оставаться свободным для всех участников рынка аналогичной продукции.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №353166 – [2], №440381 – [3], №462958 – [4].

Противопоставленный знак – [2] представляет собой словесное обозначение, включающее слово «STALKER», выполненное оригинальным шрифтом и словосочетание «Shadow of Chernobyl», выполненное стандартным шрифтом. При этом, несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц слово «STALKER» не утратило словесного характера и легко прочитывается. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак – [3] представляет собой словесное обозначение, включающее слово «S.T.A.L.K.E.R.:», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и словосочетание «Зов Припяти», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак – [4] представляет собой словесное обозначение «STALKER», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом, несмотря на его оригинальную художественную проработку, слово не утратило словесного характера и однозначно воспринимается как «STALKER». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18, 32, 33 и услуг 41, 43, 45 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [2-4] представляют собой серию знаков, принадлежащих правообладателю. Словесный элемент «STALKER» содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается, в частности:

- сходство доминирующих элементов, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей;
- сходство и тождество именно охраноспособных элементов, когда обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов;

- в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] – [2-4] показал, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «STALKER», присутствующий во всех противопоставленных знаках, несущий в них основную индивидуализирующую нагрузку

Так следует отметить, что в сравниваемых обозначениях [1] и [2-4] словесный элемент «STALKER» выполнен буквами крупного размера, по сравнению с другими словесными элементами и, кроме того, в противопоставленных знаках [2-4] занимает начальную позицию, в связи с чем именно на нем, в первую очередь, фиксируется внимание потребителя.

Следует также отметить, что смысловое значение слова «STALKER» (в отличие от слова «online», которое является слабым элементом знака) хорошо известно российскому потребителю, благодаря популярному фильму (персонажу этого фильма), в связи с чем именно словесный элемент «STALKER» непосредственно оказывает влияние на запоминание знака потребителями.

Таким образом, сходство сильных словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4].

Относительно довода заявителя о том, что согласно данным интерактивного опроса обозначение «STALKER ONLINE» в результате его использования приобрело достаточную различительную способность и может быть зарегистрированным в качестве товарного знака без исключения словесного элемента «online» из правовой охраны товарного знака, то следует отметить следующее.

Из представленных материалов дела «Дополнение к отзыву на исковое заявление от 02.02.2011» (приложения №3 к ответу на уведомление от 15.05.2013) следует, что проект под названием «STALKER ONLINE» вышел в свет в начале августа 2010 года, т.е. незадолго до даты (12.10.2011) подачи заявки. При этом заявитель отмечает, что

«первоначально доступ к тестовой версии игры получает ограниченный круг пользователей – так называемое «закрытое бета-тестирование». На сегодняшний день игра по-прежнему находится в стадии закрытого бета-тестирования. Число бета-тестеров (людей, получивших доступ к игре) составляет примерно 114 человек. Среди этих людей был проведен интерактивный опрос с целью установления вероятности смешения пользователей компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl» с Интернет-игрой «Stalker-online», а также компаний, эти игры разработавших».

Таким образом, выводы данного опроса нельзя признать презентативными, поскольку они не отражают мнение рядового российского потребителя.

Иных материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительную способность представлено не было.

Ссылка заявителя на представленные судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого данного возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций было исследование факта использования заявителем в доменном имени сайта www.stalker-online.su, в тексте сайта, в качестве названия интерактивной компьютерной игры в сети Интернет обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству [2].

При этом вопрос сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4], образующих серию знаков правообладателя, судами не исследовался. Кроме того, Роспатент не являлся стороной данного спора.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «программы игровые компьютерные» и услуг 41 класса МКТУ: «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]».

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ уточненного перечня и указанные в перечне противопоставленного товарного знака [4] относятся к разным видам товаров и,

следовательно, не однородны. В этой связи противопоставленный товарный знак может быть снят.

Сопоставляемые товары и услуги уточненного перечня и указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3] однородны, так как идентичны.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было упомянуто выше, заявленное обозначение включает словесный элемент «STALKER», которое воспроизводит название известного художественного фильма «Стáлкер» и название его одноименного персонажа, снятого на киностудии «Мосфильм» в СССР в 1979 году по мотивам романа «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких.

Кроме того, судами отмечено, что английское слово «STALKER» стало известно на территории Российской Федерации широкому кругу лиц, благодаря фантастическому фильму «STALKER/СТАЛКЕР», снятому на киностудии «Мосфильм» в СССР в 1979 году по мотивам романа «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких» (Приложение к возражению №6).

В связи с этим заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя авторского права, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Материалы возражения не содержат согласия правообладателя (братьев Аркадия и Бориса Стругацких) на регистрацию товарного знака на имя заявителя.

Относительно довода представителя заявителя на неправомерность выдвинутых коллегией палаты по патентным спорам дополнительных оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011736944, следует отметить следующее.

Согласно пункту 4.8 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе указать дополнительные обстоятельства, не указанные в решении экспертизы, которые могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Что касается довода о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков не представил согласия обладателя авторских прав на регистрацию товарных знаков, то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2013, изменить решение Роспатента от 06.08.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011736944 с учетом дополнительных оснований.