

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, рассмотрела возражение от 16.12.2013, поданное ООО «Дистрибуторская компания Графитек», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262336, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 23.01.2004 по заявке № 2002714664 с датой приоритета от 31.07.2002. Регистрация товарного знака осуществлена за № 262336 на имя компании «Кабусики Кайся Сони Компьютер Энтертейнмент (также торгующая как Сони Компьюте Энтертейнмент Инк.)» (далее – правообладатель, компания Сони) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с материалами заявки оспариваемый товарный знак представляет собой изображение четырех кругов, расположенных крестообразно, при этом внутри левого круга – изображение квадрата, внутри верхнего круга – изображение треугольника, внутри правого круга – изображение круга, внутри нижнего круга – изображение двух пересекающихся линий.

В палату по патентным спорам 18.12.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262336, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г. (далее – Закон), а именно требованиям о недопущении регистрации в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство, назначение, ценность, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой совокупность значков в виде треугольника, квадрата, круга и креста, каждый из которых нанесен на круглый контур. Широко известно, что именно в таком виде данные символы употребляются на кнопках джойстиков (контроллеров) видео-игр, а также на кнопках игровых устройств, совмещающих в себе джойстик и экран – консолей;

- джойстик для приставки SONY Playstation в 1997 году имел вид



«» (в возражении приведены также виды приставок «SONY» в 2000-2001 и 2004 г.г.);

- заявленное обозначение представляло собой необходимый набор символов, размещаемый и на кнопках джойстика, и на экране дисплея, указывающий на характеристики (назначение) товара. Разумеется, указанные клавиши осуществляли как общее техническое управление приставками SONY, так и управление их играми. Таким образом, уже к моменту подачи заявки на товарный знак в 2002 году оспариваемый товарный знак представлял собой набор символов, который определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

- оборудование (джойстики) выпускалось и рекламировалось и иными производителями. Так, в выпуске журнала «Expert Gamer» (Канада, Сентябрь 2000 г.) имеется реклама джойстика «Dreamcast Enforcer» фирмы «Dreamcast», кнопки

которого маркированы аналогичным комплектом символов. Также имеется реклама джойстика «Pélícan Freedom Shock II» с аналогичными кнопками фирмы «Pélícan». Изображение контроллеров иного производства, чем Сони, также приводилось в иностранном журнале Electronic Gaming Monthly за январь 1999 г;

- заинтересованность ООО «Дистрибуторская компания Графитек» в прекращении правовой охраны товарного знака № 262336 обусловлена тем, что ООО «Дистрибуторская компания Графитек» заказывает и реализует на территории Российской Федерации контроллеры (джойстики) для видеоигр, в том числе джойстики, произведенные компанией «Jöllenbeck GmbH», маркированные товарным знаком «Speedlink». В частности, джойстики «Speedlink» поставлялись от ООО «Дистрибуторская компания Графитек» в адрес ООО «Картридж-Центр». ООО «Картридж-Центр» получило исковое заявление о нарушении прав на товарный знак № 262336. Указанный в исковом заявлении джойстик «Strike FX Wireless» имеет на своих кнопках обозначения, имеющие отдаленное сходство с оспариваемым товарным знаком правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 262336 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии листов публикаций на иностранном языке [1];
- статья Википедии «PlayStation» [2];
- копия искового заявления компании Сони к ООО «Картридж-Центр» [3];
- распечатка Интернет-сайта «TUT.BY» о джойстике «SPEEDLINK SL-4207» [4].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не может рассматриваться как заинтересованная сторона в подаче рассматриваемого возражения, поскольку незаконное использование оспариваемого товарного знака осуществляется ООО «Картридж - Центр», а не ООО ДК Графитек. Тот факт, что ООО ДК Графитек поставляет товары компании ООО «Картридж - Центр» не свидетельствует о заинтересованности ООО ДК Графитек, более того факт поставки товаров от компании ООО ДК Графитек к компании ООО «Картридж - Центр» не подтвержден документально;

- по сути доводов возражения необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак имеет фантазийный характер по отношению к оспариваемым товарам и способен выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, производимые правообладателем, от однородных им товаров других фирм;

- далее в возражении приведены подробные сведения относительно того, что оспариваемый товарный знак представляет собой не простые геометрические фигуры или их неоригинальное сочетание, а расположенную оригинальным образом комбинацию оригинальных графических элементов. В отличие от изображений простых геометрических фигур, оспариваемый знак порождает в сознании потребителей более конкретные образы. Так, например, треугольник, крест и квадрат, вписанные в окружность, могут ассоциироваться с изображением головки шурупа и прорези под соответствующую отвертку, треугольник в круге может быть воспринят как изображение канцелярской кнопки, а две концентрические окружности - как изображение тарелки;

- обращаясь к истории создания знака, следует отметить, что каждый символ имеет значение. Треугольник символизирует направление, в котором смотрит потребитель, квадрат означает бумагу или документ, круг и крестик означают "да" и "нет" соответственно и используются для принятия решений пользователем. Посредством этой оригинальной и единой комбинации символов и был создан повсеместно узнаваемый образ джойстика PlayStation, производимого Правообладателем, а обозначения на клавишах джойстика PlayStation обрели «культовый статус»;

- знак представляет собой не простое схематическое изображение, а изобразительный товарный знак, имеющий характерную, запоминающуюся форму, которая придает товарному знаку различительную способность и выводит его на уровень, иной по сравнению с простым схематическим изображением. Следует обратить внимание на тот факт, что подобная форма исполнения не является типичной и обыкновенной для объектов подобного рода. Данный объект был целенаправленно разработан, чтобы индивидуализировать продукцию правообладателя;

- оспариваемый товарный знак интенсивно и широко используется правообладателем по всему миру, а также на территории Российской Федерации, в силу чего приобрел дополнительную различительную способность и ассоциируется с товарами правообладателя;

- в отличие от других устройств управления, реализуемых производителями аналогичных товаров и использовавших, например, буквенно-цифровое (A, B, X, Y) или цветное обозначение, Правообладатель использует Оспариваемый товарный знак. К настоящему времени игровая приставка PlayStation Правообладателя пережила издание четырех новых версий и множество модификаций, однако ее джойстик с нанесенным на него товарным знаком так и не изменился. Фактически, Оспариваемый товарный знак стал визитной карточкой PlayStation;

- правообладатель также просит учесть, что знак должным образом зарегистрирован в стране происхождения (Япония), также он был зарегистрирован и признан охраноспособным в качестве товарного знака ЕС. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован во многих других странах мира в соответствии с международной регистрацией № 1098664;

- правообладатель отмечает, что по его заявке № 2002714662 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, состоящего из комбинации используемых в заявленном обозначении геометрических фигур (треугольник, круг, крест, квадрат) было выдано свидетельство на товарный знак № 251871, т.е. охраноспособность

обозначений, образованных сочетанием геометрических фигур, входящих в оспариваемый знак, признана неоднократно.

Исходя из вышеизложенного, правообладатель считает, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует законодательству, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 262336.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки иностранных регистраций знаков [5];
- распечатки из сети Интернет [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (31.07.2002) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.1 Правил 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

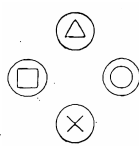
Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, являющихся общепринятыми символами, относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 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; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.



Оспариваемый товарный знак «» является изобразительным и представляет собой композицию, содержащую геометрические фигуры. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

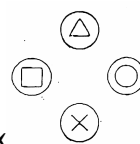
В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, указано, что оно заказывает и реализует на территории Российской Федерации контроллеры (джойстики) для видеоигр, в том числе джойстики, произведенные компанией «Jöllenbeck GmbH», маркированные товарным знаком «Speedlink». В частности, джойстики «Speedlink» поставлялись от ООО «Дистрибуторская компания Графитек» в адрес ООО «Картридж-Центр», которое получило исковое заявление о нарушении прав на товарный знак № 262336. В подтверждение изложенной позиции были представлены документы [3-4].

Анализ представленных материалов показывает, что они не содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства или реализации каких-либо товаров. Так, исковое заявление

[3] не содержит упоминания лица, подавшего возражение, и касается взаимоотношений правообладателя и компании ООО «Картридж-Центр». Факт взаимосвязи лица, подавшего возражение, с упомянутой компанией никак не проиллюстрирован. В распечатке [4] отсутствует указание, какое лицо производит или реализует джойстик «SPEEDLINK SL-4207» (приведен лишь рисунок и краткая рекламная информация о товаре).

Изложенное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность ООО «Дистрибуторская компания Графитек» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262336 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака обслуживания требованиям законодательства, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.



Возражение от 16.12.2013 обосновано тем, что обозначение «   

» относится к категории не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство, назначение, ценность.

В связи с этим коллегией был проведен анализ источников информации, приведенных в возражении, который показал следующее.

Оспариваемый товарный знак используется правообладателем для индивидуализации игрового джойстика (контроллера) – устройства, предназначенного для управления движениями и действиями элементов игры (например, движениями и действиями персонажа игры) [2]. Основной функцией джойстика является управление элементами игры.

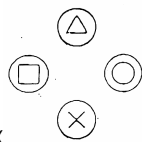
Лицо, подавшее возражение, полагает, что набор символов, размещаемый на кнопках джойстика и на экране дисплея, указывает на характеристики (назначение) товара.

При этом доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по отношению к товарам 09 класса МКТУ не обладает различительной способностью, является термином или обозначением, символизирующим область деятельности правообладателя, не подтверждены документально. Словарно-справочная информация в подтверждение данного довода не представлена.

Материалы [1] представлены без перевода на русский язык, в связи с чем не могут быть приняты во внимание. При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные материалы не содержат изображение, воспроизводящее или сходное с оспариваемым знаком. Данные материалы также не позволяют установить какие-либо сведения относительно различных производителей товаров 09 класса МКТУ.

В связи с этим довод лица, подавшего возражение, о выпуске и рекламе джойстиков, кнопки которых маркированы аналогичным комплектом символов, является недоказанным и не может быть принят во внимание.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что анализ источника [2] показывает, что в оригинальном контроллере для «PlayStation» (компании Сони) используется обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак. При этом, информация из общедоступного источника (сеть Интернет), а также представленные материалы [5, 6] позволяют утверждать, что товар,



сопровождаемый маркировкой «», хорошо известен российскому потребителю как товар определенного производителя (компании Сони).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается как единая

взаимосвязанная конструкция, выполняющая индивидуализирующую функцию, отличая товары правообладателя.

Следует отметить, что при оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака принято во внимание, что он зарегистрирован и используется длительное время не только в России, но и в Европейском Союзе, Японии и других странах.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, не доказанным.

В соответствии с изложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 262336.