

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 24.02.2015. Данное возражение подано ООО «Кракен Геймс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726489, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012726489 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «KRAKEN», «GAMES» была подана на имя заявителя 02.08.2012 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изображения морского мифического животного - Кракена, представленного в виде квадратов (пикселей) в стиле четырёхбитной графики. Справа от изображения содержатся словесные элементы, располагающиеся друг под другом: верхняя часть KRAKEN [КРАКЕН] и нижняя часть GAMES [ГЕЙМС].

Роспатентом 13.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726489 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1120282, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица – «DCNS», Франция (конвенционный приоритет 31.01.2012) [1].

В заключении экспертизы также указано, что слово «games» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] отличаются друг от друга по всем критериям: фонетическому (отличаются по количеству букв, звуков, слогов, составу слов и произношению), графическому (производят разное впечатление за счет оригинальной графики заявленного обозначения) и семантическому (заявленное обозначение содержит слово «KRAKEN», может быть переведено как «кракен, морское чудовище (скандинавская мифология)», а противопоставленный знак «CRAKEN» представляет собой фантазийное слово).

Также в возражении указано, что комбинированному знаку «CRAKEN» по международной регистрации № 1150979 с более поздней датой приоритета (чем у заявленного обозначения) была предоставлена охрана на территории Российской Федерации.

Кроме того, отмечено, что словесный элемент заявленного обозначения представляет собой транслитерацию латинскими буквами фирменного наименования заявителя, право на которое возникло ранее права компании «DCNS» на знак [1].

Заявитель обращает внимание, что владелец противопоставленного знака [1] выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012726489.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1) без перевода.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего перечня товаров и услуг, указанных в перечне заявки, с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «GAMES».

На заседании коллегии, состоявшемся 14.07.2015, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатки из сети Интернет (2);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя (3);
- оригинал письма-согласия (декларации) с переводом (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (02.08.2012) заявки № 2012726489 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию, включающую сочетание квадратов, справа от которого размещена надпись «KRAKEN GAMES», выполненная в две строки заглавными буквами латинского алфавита (слово «KRAKEN» выполнено более крупным шрифтом). Правовая охрана знака испрашивается в цветовом сочетании «красный, черный, белый» в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «CRAKEN» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, содержащую изобразительный и словесный элементы, при этом слово «GAMES» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, выступает слово «KRAKEN».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку или единственного фонетически и графически (семантика у слова «CRAKEN» отсутствует) близкий элемент «KRAKEN/CRAKEN», что свидетельствует об их сходстве.

Товары и услуги 09, 41 и 42 классов МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации [1], идентичны или однородны товарам и услугам 09, 41 и 42 классов МКТУ заявленного перечня, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, дополняют друг друга, имеют близкие условия реализации (оказания) и круг потребителей.

Заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента является правомерным.

В отношении довода заявителя, касающегося международной регистрации № 1150979, необходимо отметить, что в случае несогласия с предоставлением правовой охраны знаку по международной регистрации, заявитель вправе подать соответствующее возражение на основании положений, предусмотренных статьями 1512 и 1513 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] в письме (1, 4) дал свое согласие на регистрацию в Российской Федерации

и использование товарного знака по заявке № 2012726489 в отношении заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки. В письме указано, что согласие является однозначным, дано бессрочно. Кроме того, отмечено, что в обмен на согласие заявитель обязуется не предъявлять требований по правам в отношении международной регистрации № 1120282.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 24.02.2015.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012726489 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 и 42 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «GAMES».

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

удовлетворить возражение от 24.02.2015, изменить решение Роспатента от 13.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012726489.