

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Маттел, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022724268, при этом установлено следующее.

**PICTIONARY**

Словесное обозначение « **PICTIONARY** » по заявке №2022724268, поданной 15.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«игры; игрушки; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; игры настольные, в том числе игры с игровыми карточками; игры и принадлежности для игр, в том числе игры с игровыми карточками и карточки для игр; карты игральные»*.

Роспатентом 21.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022724268 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Словесный элемент «PICTIONARY» в переводе с английского языка на русский язык означает «игра на угадывание слов по изображениям», см. «Универсальный англо-русский словарь», <https://translate.academic.ru//pictionary/xx/ru/>, <https://www.multitran.com/m.exe?s=pictionary&l1=1&l2=2>), в связи с чем в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товаров и является неохранным элементом.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохранным элемента, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 23.10.2023 поступило возражение и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему.

Игра под названием «PICTIONARY» была придумана Робертом Энджелом и впервые опубликована в 1985 году. Заявитель – американская транснациональная компания по производству игрушек (Маттел, Инк.) основана в январе 1945 года, штаб-квартира в Эль Сегундо, штат Калифорния и реализует свою продукцию более чем в 150 странах, в том числе на территории Российской Федерации.

В 2001 году компания Маттел, Инк. приобрела права на игру «PICTIONARY» и с этого года по настоящее время осуществляет деятельность по производству и продаже игры «PICTIONARY», в связи с чем потребитель однозначно идентифицирует заявленное обозначение «PICTIONARY» с компанией Маттел Инк.

Заявитель обращает внимание, что на его имя зарегистрирован товарный знак

« **PICTIONARY AIR** » по свидетельству № 812058 с приоритетом от 12.11.2020 в отношении товаров 28 класса МКТУ «*игры, игрушки; игры*

*настольные, в том числе игры с игровыми карточками; игры и принадлежности для игр, в том числе игры с игровыми карточками и карточки для игр; аппараты для видео игр; карты игральные; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные».*

При этом заявитель отмечает, что при предоставлении правовой охраны

товарному знаку « **PICTIONARY AIR** » по свидетельству № 812058 Роспатентом данное обозначение было признано как изначально обладающее различительной способностью, словесный элемент «PICTIONARY» не был исключен из правовой охраны. Регистрация товарного знака « **PICTIONARY AIR** », в котором слова «PICTIONARY» и «AIR» не связаны между собой по смыслу и грамматически, позволяет зарегистрировать заявленное обозначение « **PICTIONARY** » в качестве товарного знака.

Кроме того, компания Маттел Инк., США является правообладателем товарных знаков «PICTIONARY», зарегистрированных для товаров 28 класса МКТУ, правовая охрана которым предоставлена на территории разных государств (например, свидетельство №90007697 (Малазия), свидетельства №ТМА387958, №ТМА654652 (Канада), свидетельство №001169937, №000467639 (ЕС), свидетельство №6226577 (Япония), свидетельство №4001903880000 (Корея), свидетельство №5551711 (США), свидетельство №445385 (Мексика), свидетельство №863401 (Чили), свидетельства №824684, №441874 (Австралия) и др.).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022724268 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Информация с вебсайта игры <https://pictionaryontv.com>;
2. Информация с [youtube.com](https://youtube.com);
3. Распечатки из сети Интернет сведений о игре «Pictionary»;

4. Информация о доходе за 2019, 2020, 2021 гг.;
5. Фотография игры «Pictionary»;
6. Информация о награде игры «Pictionary»;
9. Отчет Миттел, Инк. за 2022 г.;
10. Копии счетов и отгрузочных документов за 2021 г.;
11. Отзывы покупателей на страницах маркетплейсах: OZON, ЯндексМаркет, Wildberries, СберМаркет, Детский мир;
12. Отчет из GBD WIPO о товарных знаках, зарегистрированных на заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.04.2022) поступления заявки № 2022724268 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022724268 заявлено словесное обозначение « **PICTIONARY** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ *«игры; игрушки; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; игры настольные, в том числе игры с игровыми карточками; игры и принадлежности для игр, в том числе игры с игровыми карточками и карточки для игр; карты игральные»*.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022724268 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «PICTIONARY», в переводе с английского языка на русский язык означающий «игра на угадывание слов по изображениям», который в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товаров. Данный довод обоснования словарно-справочными источниками информации, см. «Универсальный англо-русский словарь» на сайте <https://translate.academic.ru/pictionary/xx/ru> – (1); <https://www.multitran.com/m.exe?s=pictionary&l1=1&l2=2> – (2),

Анализ информации, расположенной на сайтах (1) и (2) показал, что слово «pictionary» в переводе с английского языка на русский язык означает название игры, с определенными правилами.

При этом на сайте Википедия [https://translated.turbopages.org/proxy\\_u/en-ru.ru.f7ca0efa-667a89c7-0a13b31a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Main\\_Page](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f7ca0efa-667a89c7-0a13b31a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) со ссылками на литературные источники информации отмечено, что обозначение «Pictionary» в качестве названия игры придуманно Робертом Энджелом.

Игра представлена в 60 странах мира на 45 языках. Только в США было выпущено 11 версий, а по всему миру было продано в общей сложности 32 000 000 игр. Игра «Pictionary» включена в список 100 лучших игр 1986 года. В 2001 году была продана компании Mattel (заявителю). Представленные заявителем материалы также подтверждают выше указанное.

Кроме того, согласно информации, расположенной на общедоступных сайтах, представляющих собой Интернет версии словарно-справочных источников информации:

<https://translate.yandex.ru/dictionary/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pictionary> – (3), <https://englishlib.org/dictionary/en-ru/pictionary.html> – (4), слово «pictionary» в переводе с английского языка на русский язык также означает: 1. Изобразительный; 2. Иллюстрированный, то есть данное слово является многозначным.

Каких-либо иных материалов, подтверждающих, что слово «Pictionary» воспринимается потребителями как указание на какую-либо характеристику заявленных товаров, в сети Интернет не выявлено.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что применительно к заявленным товарам, заявленное обозначение не способно прямо характеризовать товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2022724268

Коллегией также принято во внимание, что заявитель является правообладателем товарного знака «**PICTIONARY AIR**» по свидетельству № 812058 с приоритетом от 12.11.2020 в отношении товаров 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; игры настольные, в том числе игры с игровыми карточками; игры и принадлежности для игр, в том числе игры с игровыми карточками и карточки для игр; аппараты для видео игр; карты игральные; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные»*, в котором словесный элемент «PICTIONARY» является охраняемым элементом.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ соответствует пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2023, отменить решение Роспатента от 21.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022724268.**