

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поданное 05.06.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Кибкало Дмитрием Алексеевичем, г. Саров, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973544, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**КРОКОДИЛ**» по заявке 2022710912, поданной 21.02.2022, зарегистрирован 12.10.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 973544 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА КРОКОДИЛ», г. Томск, (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 05.06.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 973544 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения от 05.06.2024, сводятся к следующему:

- Кибкало Дмитрий Алексеевич является собственником и учредителем основанной в 2008 г. компании «МОСИГРА»;

- оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку «КРОКОДИЛ» № 554499 с приоритетом от 04.03.2014 г., зарегистрированным в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры комнатные, игры настольные, игры» на имя лица, подавшего возражение;

- под обозначением «КРОКОДИЛ» с 2009 г. (задолго до приоритета товарного знака № 973544) компания «МОСИГРА» выпускает серии знаменитой настольной игры, участникам которой нужно показывать и отгадывать слова или выражения при помощи жестов, движений и мимики, с 2012 г. выпускает программы для ЭВМ – игровые приложения для ПК и мобильных устройств, см., например, публикацию от 07.06.2012 г. на портале «ТЕСЕРА» https://tesera.ru/new/krokodil_ios/; на AppStore <https://apps.apple.com/us/app/крокодил-игра-для-друзей/id524355542> размещено 01.06.2012г., на порталах «148APPS.COM» <https://www.148apps.com/app/1142292524/> и «APPVISOR.RU» <https://appvisor.ru/app/ios/krokodil-ot-mosigry-60387/>, портале «STE PRIMO» <https://steprimo.com/iphone/ru/app/1142292524/> размещено 06.01.2017 г., на порталах «WORLDSAPPS» <https://worldsapps.com/download-крокодил-от-мосигры> и «PcMac» <https://pcmac.download/ru/app/1142292524/крокодил-от-мосигры>, портале «AppPure» <https://iphone.apkpure.com/app/Крокодил-от-Мосигры/com.magilan.croco.paid> размещено 25.01.2018 г.;

- вследствие длительного, активного использования обозначение «КРОКОДИЛ» связывается потребителями не только с игрой, но и с программами для ЭВМ, в частности с игровыми приложениями, выпускаемыми и продвигаемыми компанией «МОСИГРА», учредителем и владельцем которой является Кибкало Дмитрий Алексеевич;

- регистрация способна вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/лица оказывающего услуги, и, таким образом, регистрация товарного знака № 973544 в отношении части товаров и услуг 09,42 классов МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №973544 недействительным частично, в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ: *«гарнитуры головные для видеоигр; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые»;*

42 класс МКТУ: *«инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; разработка видео- и компьютерных игр; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги программной инженерии для обработки данных».*

К возражению приложены ссылки на интернет ресурсы, упомянутые в тексте возражения [1].

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении, 24.09.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в представленном возражении не приведены документы, свидетельствующие о заинтересованности Кибкало Д.А., а лишь декларируется потенциальная возможность введения в заблуждение потребителя относительно лица, изготавливающего однородные товары и услуги:

- популярность игре придававшаяся с 5 февраля 2010 года программа на канале МУЗ-ТВ «КРОКОДИЛ», право на товарный знак лица, подавшего возражение, приобретенного в 2020 году (свидетельство № 554499) относится к марту 2014 года, то есть после выхода игры на телеэкраны;

- по представленным в возражении ссылкам, начиная с февраля 2017 года, электронная игра Кибкало Д.А. именуется «Крокодил от Мосигры», в то время как приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству № 973544 - 21.02.2022 г. Сравнение этих дат демонстрируют, что на момент приоритета оспариваемого знака, обозначение КРОКОДИЛ не ассоциировалось с конкретным производителем. Сам оспариваемый товарный знак не несет в себе никакой информации о производителе товара, следовательно, сам по себе он не может порождать в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений об изготовителе товара;

- продукт под названием «ИГРА КРОКОДИЛ» производилась и производится неограниченным числом производителей;

- правообладатель готов отказаться добровольно от правовой охраны следующих товаров и услуг: 09 класс - *гарнитуры головные для видеоигр; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; программы игровые для компьютеров загружаемые* 42 класс - *разработка видео- и компьютерных игр.*

К отзыву приложены результаты поиска в БД ФИПС по слову КРОКОДИЛ [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973544 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,

функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «КРОКОДИЛ», который является тождественным, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что благодаря его деятельности тождественное обозначение «КРОКОДИЛ» приобрело известность, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА КРОКОДИЛ" способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги. Указанное позволяет признать лицо, подавшее, возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973544 на основании пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**КРОКОДИЛ**» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно рассматриваемому возражению, лицо, подавшее возражение просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта

6 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, указало на наличие более

КРОКОДИЛ

ранних исключительных прав на товарный знак « » по свидетельству №554499, правовая охрана которого распространяется на товары 28 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «КРОКОДИЛ» имеет значение - пресмыкающееся животное огромных размеров из отряда ящеров с толстой панцирной кожей (см. Толковый словарь Ушакова).

При сравнении оспариваемого товарного знака по свидетельству №973544 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №554499 установлено, что сравниваемые обозначения являются тождественными.

Что касается анализа товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Часть оспариваемых товаров 09 класса МКТУ *«гарнитуры головные для видеоигр; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; программы игровые для компьютеров, загружаемые»* являются однородными противопоставленным товарам 28 класса МКТУ *«игры комнатные, игры настольные, игры»*, поскольку соотносятся как род-вид товара – игры, могут быть сопутствующими друг другу, например, та или иная игра, требующая установки программного обеспечения, имеют одно и то же назначение (развлечение), могут реализоваться в одном и том же месте и приобретаться одним и тем же кругом лиц.

Также следует отметить, что такая оспариваемая услуга 42 класса МКТУ как *«разработка видео- и компьютерных игр»* конкретизирована сферой назначения – игры, в связи с чем, является однородной противопоставленным товарам 28 класса МКТУ, поскольку является им сопутствующей.

Правообладатель также в своем отзыве выразил согласие с вышесказанным.

Остальные оспариваемые товары 09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн;*

обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые» и услуги 42 класса МКТУ: «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги программной инженерии для обработки данных» относятся к таким товарам как программное обеспечение широкого назначения (где программное обеспечение — программа или множество программ, используемых для управления компьютером) и услугам по его разработке, обслуживанию и модернизации, не конкретизированы сферой деятельности, следовательно не являются однородными противопоставленным товарам 28 класса МКТУ, имеют разное назначение, условия производства (оказания), маркированные тождественными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Коллегия руководствовалась выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными

товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о тождестве сравниваемых знаков и однородности части оспариваемых товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №973544 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, утверждает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №973544 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В качестве подтверждения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункт 3 статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, было представлено с ведением из сети Интернет [1] в которых изложена информация о том, что лицо, подавшее возражение, является одним из основателей компании «МОСИГРА», которая специализируется на производстве настольных игр. Компания «МОСИГРА» является разработчиком цифровой игры «КРОКОДИЛ», которая была доступна для скачивания пользователям, по меньшей мере с 07.06.2012, на различных онлайн площадках.

Вместе с тем, коллегия отмечает, одного сходства/тождества оспариваемого товарного знака со знаком лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает товары и услуги, маркированные оспариваемым обозначением за товары и услуги, источником которых является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

В материалах возражения отсутствуют сведения о фактически реализованных товарах и оказанных услугах под обозначением «КРОКОДИЛ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973544 недействительным частично, а именно в отношении товаров 09 класса МКТУ «гарнитуры головные для видеоигр; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; программы игровые для компьютеров, загружаемые», услуг 42 класса МКТУ «разработка видео- и компьютерных игр».