

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2024, поданное компанией «Нау.ДжиДжи, ИНК», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1651469 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «NOW.GG» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 02.08.2021 с датой конвенционного приоритета от 05.02.2021 за №1651469 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Роспатентом 03.05.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1651469 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 23.06.2022 было указано, что знак по международной регистрации №1651469 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 статьи 1497 Кодекса.

В частности, указывалось, что перечень услуг 38 класса МКТУ знака по международной регистрации №1651469 содержит повторяющуюся формулировку «electronic streaming, transmission and delivery of visual, audio and multi-media content relating to video games and electronic games via the cloud, the internet or other communications network», что является технической ошибкой в соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса.

Кроме того, знак по международной регистрации №1651469 сходен до степени смешения со следующими обозначениями и знаками:

- обозначением «NOW» по заявке № 2020756862 (1), которая имеет более ранний приоритет (13.10.2020) и подана на государственную регистрацию Марковым С.Е., Россия, для однородных услуг 35, 38 классов МКТУ;

- с товарным знаком «NOW» по свидетельству №200999 (2) с приоритетом от 04.11.1997, зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ. Правообладателем знака (2) является компания «ЭМИ (ИП) Лимитед», Великобритания;

- с товарным знаком «NOW RU» по свидетельству №551005 (3) с приоритетом от 30.01.2014, зарегистрированным в отношении услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ. Правообладателем знака (3) является ООО «Оператор Газпром ИД», Россия;

- со знаком «NOW» по международной регистрации №783071 (4) с приоритетом от 07.05.2002, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем знака (4) является компания «SAFI-SALONS FRANCAIS ET UNTERNATIONAUX», Франция.

В поступившем возражении от 01.03.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного обозначения по заявке № 2020756862, Роспатентом 08.08.2022 было принято решение о признании ее отозванной. Срок действия товарного знака по свидетельству №551005 истек. Следовательно, данные обозначения и знак не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1651469;

- знак по международной регистрации №1651469 не является сходными со знаками (2, 4). Несмотря на фонетическое вхождение противопоставленных знака в знак по международной регистрации №1651469, сравниваемые знаки не могут быть смешаны потребителем фонетически ввиду их несходства в целом до степени смешения по данному признаку ввиду разной длины, слогов и звуков. Элемент «.GG» является неотъемлемой частью знака по международной регистрации №1641469 и будет произноситься потребителями;

- визуальные образы рассматриваемых знаков не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленные товарные знаки в хозяйственном обороте;

- знак по международной регистрации №1651469 является изобретенным обозначением (часть фирменного наименования заявителя), в то время как противопоставленные товарные знаки - значимые слова английского языка и могут переведены как “теперь, сейчас”. Таким образом, семантические ассоциации, порождаемые сравниваемыми знаками, будут совершенно различны;

- сферы деятельности правообладателей сравниваемых знаков различны, они занимают различные сегменты рынка. Компания «Нау.ДжиДжи, ИНК.», проектирует и разрабатывает мобильную игровую платформу. «NOW.GG» - это облачная игровая платформа, разработанная для мобильных устройств, которая позволяет играть в широкий спектр онлайн-игр без необходимости их загрузки или установки. Платформа предлагает разнообразный выбор игр. Компания «Эми (ИП) Лимитед», владелец противопоставленной регистрации №200999, является дочерней компанией «EMI» - британская многоотраслевая компания, известная в первую очередь своей медиагруппой («EMI Group»), была одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира. «SAFI - SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX», владелец противопоставленной международной регистрации №783071, предоставляет коммерческие услуги. Компания организует торговые выставки, конференции и мероприятия;

- сравнительный анализ перечней, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной международной регистрации №783071 и в отношении которых испрашивается регистрация знаку по международной регистрации №1651469, показал, что более ранний знак охраняется для организации выставок или торговых ярмарок и для компьютерного управления файлами, а правовая охрана знаку по международной регистрации №1651469 не испрашивается в отношении услуг, однородных вышеуказанным;

- заявитель уже является владельцем товарного знака «NOW.GG» в России по свидетельству №845402 в отношении товаров и услуг 28 и 45 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.05.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1651469 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 14.06.2024 и 19.07.2024, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий [1-2] от правообладателей знаков (2, 4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.02.2021) знака по международной регистрации №1651469 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

Знак «NOW.GG» по международной регистрации №1651469 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента, перечень услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1651469, содержит повторяющуюся позицию «electronic streaming, transmission and delivery of visual, audio and multi-media content relating to video games and electronic games via the cloud, the internet or other communications network». Указанное заявителем не оспаривается, согласно возражению, заявитель просит исключить дублирующую позицию из заявленного перечня товаров 38 класса МКТУ.




Противопоставленное обозначение «» (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «NOW», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и вписанного в

изобразительный элемент в виде диалогового окна. Композиция из указанных элементов помещена на фоне прямоугольника красного цвета. Правовая охрана обозначению (1) испрашивалась в отношении товаров 29-33, 35, 38, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**NOW**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (3) является комбинированным и состоит из словесного элемента «NOW», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше элемента «RU». Композиция из указанных элементов помещена на фоне прямоугольника темно-синего цвета. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в синем, белом, сером, темно-сером, темно-синем, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ с исключением элемента «RU» из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный знак «NOW» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Композиция из указанных элементов помещена на фоне прямоугольника темно-синего цвета. Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией было установлено, что срок действия правовой охраны знака (3) истек, в отношении заявки (1) было принято решение Роспатента об отказе в ее регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, данные знак (3) и обозначение (1) могут быть сняты в качестве противопоставлений по рассматриваемому знаку по международной регистрации №1651469.

Кроме того, коллегией было учтено наличие письменных согласий [1-2] от правообладателей противопоставленных знаков (2, 4), в котором они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1651469 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, знак «NOW.GG» по международной регистрации №1651469 и противопоставленные знаки «**NOW**» (2) и «NOW» (4) не тождественны, при этом противопоставленные знаки (2, 4) не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [1-2] от правообладателей противопоставленных знаков (2, 4), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления (2, 4) и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1651469 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2024, отменить решение Роспатента от 03.05.2023, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1651469.