

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 22.10.2010, поданное Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V., Germany, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GAMESCom» по международной регистрации №863324, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «GAMESCom» по международной регистрации №863324 является компания Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V., Германия (далее - заявитель).

Международная регистрация №863324 осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.10.2004 на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 12.07.2010 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ. Основание, для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №863324 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пунктов 1 (2), 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «GAMESCom» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраняемых элементов, где слово «GAMES» тесно связано со сферой деятельности заявителя, а элемент «Com» является общеупотребительным элементом для обозначения

доменов первого уровня в сети Интернет, и, кроме того, обозначение «GAMESCom» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица знаком «t games» по международной регистрации №827958 с приоритетом от 19.04.2004 в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ. В возражении от 22.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не производят общего зрительного впечатления, поэтому имеют право на сосуществование на российском рынке;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №827958 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование товарного знака по международной регистрации №863324 в Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 28, 35, 42 классов МКТУ;

- обозначение «GAMESCom» является изобретенным словом, воспринимается потребителями как одно целостное слово;

- элемент «Com», который присутствует в заявленном обозначении, не является общеупотребительным элементом для доменов первого уровня сети Интернет, поскольку написан слитно со словом «GAMES»;

- заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака в англоязычных странах.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №863324 на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 28, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (05.10.2004) международной регистрации №863324 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, в частности, 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.

В соответствии подпунктом (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил определено, что к общепринятым символам 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «GAMESCom» по международной регистрации №863324 является словесным, выполненным заглавными и прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Несмотря на выполнение данного слова как единого целого (без пробелов и точек), оно будет прочитываться как два слова «GAMES» и «Com», что достигается за счет звуко-логической паузы, возникающей на стыке согласных букв «S» и «C».

Указанное обуславливает восприятие знака в качестве двух словесных единиц. При этом каждая из них обладает определенной семантикой, знакомой широкому кругу потребителей.

- «GAMES» - игра, партия, матч, гейм;

- «Com» - коммуникация, связь; домен верхнего (первого) уровня, см. Интернет, словари.

Таким образом, слово «GAMES» означает в переводе с английского языка игра, партия, матч, гейм, следовательно, для заявленных товаров 28 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение «GAMESCom» будет указывать на их вид и свойства, а словесный элемент «Com» является общеупотребительным элементом для обозначения доменов верхнего уровня в сети Интернет, и, следовательно, указанное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона.

Также, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии знака по международной регистрации №827958, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «t games», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, где буква «t» расположена в красном круге.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «GAMES»/«games» («GAMES» в переводе с англ., означает игра, партия, матч, гейм, см. Яндекс. Словари), который влияет на запоминание знаков в целом.

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака носят второстепенный характер.

Исходя из изложенного выше, знак по международной регистрации №863324 и противопоставленный знак по международной регистрации №827958 следует признать сходными до степени смешения.

Сравнительный анализ услуг 35, 42 классов МКТУ международной регистрации №863324 и противопоставленной международной регистрации №827958 показал, что они совпадают, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей.

Таким образом, ссылка на знак по международной регистрации №827958, выдвинутая экспертизой правомерна.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится:

- письмо-согласие владельца международной регистрации Deutsche Telekom AG на предоставление правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №863324 в отношении заявленных товаров и услуг 28, 35, 42 классов МКТУ.

Учитывая, что знак по международной регистрации №863324 и противопоставленный знак по международной регистрации №827958 являются сходными, а не тождественными, а также тот факт, что они сосуществуют на рынках ряда стран, предоставление согласия учтено Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №863324 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что противоречия в части отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона правомерны.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.10.2010, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2010.