

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 25.05.2006, поданное ООО «Партнер», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004726797/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004726797/50 с приоритетом от 16.11.2004 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Партнер» в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из овала с надписью «Favourite Games», выполненной буквами латинского алфавита специальным шрифтом, и аббревиатуры «FG» над ней в виде монограммы.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в темно-фиолетовом, белом, черном цветовом сочетании.

Экспертизой было принято решение от 25.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Favourite Games» в качестве неохраняемого на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона 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). В отношении услуг 41 класса МКТУ – «игры азартные, предоставление услуг игровых автоматов, услуги казино» заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение со словесными элементами «Favourite Games» является сходным до степени смешения с имеющим более ранний приоритет знаком «FAVORIT» по международной регистрации №594890, произведенной на имя другого лица в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных, по мнению экспертизы, вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ.

При этом, словесный элемент «Games», в переводе с английского языка означающий «игры» (см. Новый большой англо-русский словарь, Ю.Д. Апресян, М., 2000) [1] является неохраняемым, так как указывает на свойства предоставляемых услуг.

В возражении от 25.05.2006, уточненном на коллегии Палаты по патентным спорам от 31.10.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части исключенных из перечня услуг 41 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы сравниваемых товарных знаков «Favourite Games» и «FAVORIT» имеют фонетическое, визуальное и семантическое отличия;
- различие знаков усиливается за счет присутствия в заявленном обозначении оригинальной изобразительной части;
- услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения не могут считаться однородными товарам 28 класса МКТУ «игры, игрушки» в силу несовпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ – «дискотеки, клубы культурно-просветительные и развлекательные, организация досугов, организация лотерей, организация балов, предоставление услуг игровых автоматов, развлечения, развлечения гостей, составление программ встреч (развлечение), услуги казино, услуги шоу-программ» без предоставления правовой охраны словесному элементу «Games».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 16.11.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение по заявке №2004726797/50 представляет собой овал, внутри которого буквами латинского алфавита специальным шрифтом выполнена надпись «Favourite Games», над которой расположено буквосочетание «FG» в виде монограммы.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в темно-фиолетовом, белом, черном цветовом сочетании.

Словесный элемент «Games», в переводе с английского языка означающий «игры» [1], является описательным в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с организацией игр, и, следовательно, может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный экспертизой словесный знак «FAVORIT» (международной регистрацией №594890) выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Следует признать обоснованным мнение экспертизы о наличии звукового сходства словесных элементов «Favourite» и «FAVORIT».

Вместе с тем данные словесные элементы выполнены с использованием разных шрифтов (стилизованной и стандартной), различного характера букв (строчные с заглавной и заглавные) и цветовой гаммы.

При этом словосочетание «Favourite Games» переводится с английского языка как «любимые игры» [1], в то время как лексическая единица немецкого языка «FAVORIT» имеет значения «фаворит, любимец» (см. Немецко-русский словарь под ред. К. Лейна, М., «Русский язык», 1996) [2].

Отличие сравниваемых знаков усиливается за счет присутствия в заявленном обозначении имеющей большой размер изобразительной части в виде цветного овала с оригинальной монограммой из букв «FG» (первых букв словосочетания «Favourite Games»).

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых знаков показало, что исключенные экспертизой из перечня заявки №2004726797/50 услуги 41 класса МКТУ – «предоставление услуг игровых автоматов, услуги казино» представляют собой специальный вид услуг (игорно-развлекательные заведения), имеющий особенное законодательное регулирование, круг потребителей и условия предоставления, что не позволяет признать их однородными непосредственному производству товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки» (международная регистрация №594890), то есть технологическому процессу по их созданию.

С учетом изложенного, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2004726797/50 в отношении услуг 41 класса МКТУ - «дискотеки, клубы культурно-просветительные и развлекательные, организация досугов, организация лотерей, организация балов, предоставление услуг игровых автоматов, развлечения, развлечения гостей, составление программ встреч

(развлечение), услуги казино, услуги шоу-программ» без предоставления правовой охраны словесному элементу «Games» отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.05.2006, изменить решение экспертизы от 25.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(526) неохраняемые элементы: Games

(591) темно-фиолетовый, белый, черный

(511)

41 — дискотеки, клубы культурно-просветительные и развлекательные, организация досугов, организация лотерей, организация балов, предоставление услуг игровых автоматов, развлечения, развлечение гостей, составление программ встреч (развлечение), услуги казино, услуги шоу-программ.