

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.03.2008, поданное «АОЛ ЛЛК», США (далее заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006701536/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006701536/50 с приоритетом от 27.01.2006 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «GAMES.COM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Решением экспертизы от 25.12.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака по заявке №2006701536/50 для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, в виду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку носит описательный характер, указывает на определенные товары и услуги, их назначение. Словесный элемент Games в переводе в английского языка означает игры (см. Англо-русский словарь, М., Русский язык, 1977, стр.313; com – коммуникация, связь, (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, М., Лучшие книги, 2000, стр.107).

В Палату по патентным спорам 24.03.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «GAMES.COM» нельзя отнести ни к описательным обозначениям, ни к иным видам неохраноспособных обозначений, поскольку каждый из входящих в заявленное обозначение элементов имеет множество значений и, следовательно, различными потребителями может восприниматься по-разному,

- в перечне товаров и услуг не заявлены ни игры, ни игровые приставки, ни связанные с ними услуги, в связи с чем обозначение «GAMES.COM» не является указанием на определенные товары и услуги и их назначение;

- заявитель отмечает, что даже при переводе слова «GAMES» как «игра» данное слово может выражать целый ряд различных понятий, относящихся к различным областям жизни и деятельности людей, в связи с чем даже отдельно взятое слово «GAMES» в отношении части заявленных товаров и услуг выступает как чисто фантазийное, а в отношении другой части товаров – как ассоциативное.

На основании изложенного, заявитель, просит отменить решение экспертизы от 25.12.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «GAMES.COM» по заявке №2006701536/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (27.01.2006) поступления заявки №2006701536/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным, состоит из словесных элементов «GAMES» и «COM», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оба словесных элемента

выполнены в одну строку, между ними стоит точка. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

В переводе с английского языка словесный элемент «GAMES» имеет следующие значения – игра, партия, матч, гейм, забава, развлечение, шутка, розыгрыш и другие (см. англо-русский словарь на сайте Яндекс-словари).

Поскольку обозначение «.СОМ» представляет собой название известного домена верхнего уровня, получившего самое широкое распространение (см. словарь терминов Интернет на сайте <http://www.xoromy.ru/domain.php>), то исходя из особенностей графического исполнения, заявленное обозначение может быть воспринято как оригинальное название сайта.

В этой связи, при маркировке заявленных товаров и услуг 09, 35, 36 классов МКТУ обозначение «GAMES.COM» может вызвать разные ассоциации и домысливания.

Таким образом, обозначение «GAMES.COM» не может быть признано элементом, напрямую характеризующим товары 09 и услуги 35, 38 классов МКТУ, указанные в заявке.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что решение экспертизы не может быть признано обоснованным.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, а именно наличие знака по международной регистрации № 827958, с более ранним приоритетом, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица.

На заседании коллегии (07.11.2008) лицу, подавшему возражение, было предоставлено время для возможности ознакомления с новыми мотивами для

отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам. Заседание коллегии было перенесено на 13.05.2009.

Однако, на заседании коллегии, состоявшейся 13.05.2009, лицо, подавшее возражение, не явилось и отзыв представлен не был.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 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 представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона оказал следующее.

Как указывалось выше заявленное обозначение является словесным, состоящим из словесных элементов «GAMES» и «СOM». Словесный элемент «GAMES» является сильным и выполняет основную индивидуализирующую нагрузку, в то время как словесный элемент «.СOM» является слабым, играя второстепенную роль в индивидуализации товаров и услуг.

Противопоставленный знак по международной регистрации №827958 является комбинированным, включающим словесный элемент «games», выполненный прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представляет собой букву «t», выполненную в оригинальной графической проработке. Словесный элемент

«games» для части услуг 41 класса исключен их правовой охраны. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В виду доминирования в противопоставленном знаке словесного элемента «games» и «слабости» изобразительного элемента, при сопоставлении заявленного обозначения и знака по международной регистрации №827958 сравнительному анализу подлежат соответствующие словесные обозначения «GAMES» и «games».

Сравнительный анализ данных словесных элементов показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество этих слов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается и графическое сходство основных словесных элементов.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются между собой в целом.

Некоторые различия обозначений в целом являются несущественными и не оказывают влияние на ассоциирование обозначений в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения.

Что касается однородности товаров и услуг, то необходимо отметить, что перечни товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака совпадают или соотносятся между собой как род/вид, что свидетельствует о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2008, изменить решение экспертизы и отказать в регистрации товарного знака «GAMES.COM» по заявке № 2006701536/50.