

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2020 возражение, поданное ООО «СИМС», Приморский край, г. Владивосток (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718852, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **sims.ru** по заявке №2019718852, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «SIMS», «СИМС» по свидетельствам №№ 410962 , 395753, 405859, 308984, международная регистрация №1280863, зарегистрированных на имя Electronic Arts Inc., (ЭЛЕКТРОНИК АРТС Инк.), Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 41, 42, 45 классов МКТУ, а также услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 38, 45 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение «sims.ru» воспроизводит доменное имя, на котором размещен сайт заявителя, осуществляющего деятельность по рекламе и продаже товаров;

- домен sims.ru был создан 20.07.1999 г., что подтверждается данными с сайта регистратора доменных имен - <https://www.nic.ru/whois>;

- серия противопоставленных товарных знаков представляет собой наименования серии компьютерных и видеоигр – «The Sims», появившихся 31 января 2000 года, права на которое принадлежат американской компании ЭЛЕКТРОНИК АРТС Инк., не осуществляющей специализированной деятельности по продаже и рекламе товаров;

- использование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков относится к разным сферам деятельности;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ и часть заявленных услуг 45 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным товарам услугам 09, 16, 28, 35, 38, 45 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.02.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части заявленных услуг 45 класса МКТУ *«исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление юридическое лицензиями; услуги клубов по организации*

*встреч или знакомств; услуги по подготовке юридических документов; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц».*

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

1. распечатки с сайта <http://sims.ru>;
2. распечатки с сайта <https://www.nic.ru/whois>;
3. распечатки с сайта [https://ru.wikipedia.org/wiki/The\\_Sims](https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Sims).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.04.2019) поступления заявки №2019718852 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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).

Заявленное обозначение **sims.ru** является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №410962 (1) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кристалла зеленого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «The SIMS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифры «3». Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, зеленом, светло-зеленом и синем цветом сочетания в отношении товаров 09, 16, 28, услуг 41 классов МКТУ.


Противопоставленный знак «**Симс**» по свидетельству № 395753 (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «С». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 28, услуг 38, 41, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**MySims**» по свидетельству № 405859 (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавными буквами «М» и «S». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 28, услуг 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**THE SIMS**» по свидетельству № 308984 (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 28, услуг 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1280863 (5) является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение кристалла, словесные элементы «The SIMS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифра «4». Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (1-4) и знак по международной регистрации (5) являются серией знаков, принадлежащих одному лицу с основными индивидуализирующим словесным элементом «Sims»/«Симс».

Заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-5) являются фонетически сходными, что было установлено на основе вхождения в их состав тождественного слова «SIMS»/«СИМС».

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3-5) буквами латинского алфавита сближает их графически.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5) являются фантазийными, не обладают семантическими значениями, в связи с чем, сравнительный анализ по семантическому сходству сравниваемых знаков выполнить не представляется возможным.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому и графическому критериям сходства знаков.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-5), показал следующее.

Часть испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ *«исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление юридическое*

*лицензиями; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц»* являются однородными услугам 45 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности, управление делами по авторскому праву, лицензирование объектов интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности» противопоставленного товарного знака (3), а также услугам 42 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности, управление делами по авторскому праву, лицензирование объектов интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности» противопоставленного товарного знака (4) поскольку соотносятся как род-вид (юридические услуги), имеют одну направленность и могут быть оказаны одним лицом, в отношении сходного круга потребителей.

Остальная часть испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ «*услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги социальных сетей онлайн*» относится к услугам развлечений, в том числе устроенных на базе онлайн-платформ (с помощью компьютера, мобильных устройств), которые люди используют для общения, знакомств, создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, также развлечения и работы, могут предоставлять как посредством Интернет, так и в реальной жизни, в связи с чем являются однородными услугам 41 класса МКТУ, таким как: «*развлечения; развлечения предоставляемые посредством Интернета; развлечения предоставляемые посредством мобильных или сотовых телефонов и/или других беспроводных устройств; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]*» противопоставленного товарного знака (1), услугам 41 класса МКТУ «*развлечения; клубы культурно-просветительные и развлекательные; развлечение гостей; информация по вопросам развлечений*» противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4), услугам 41 класса МКТУ «*entertainment services, namely, providing an on-line computer game; provision of information relating to electronic computer games provided via the internet*» («развлекательные услуги, а именно предоставление он-лайн компьютерной игры;

предоставление информации, касающейся электронных компьютерных игр, предоставляемой через Интернет») противопоставленного знака по международной регистрации (5), услугам 38 класса МКТУ «*связь с использованием компьютерных терминалов; передача сообщений*» противопоставленного товарного знака (2), услугам 38 класса МКТУ «*связь с использованием компьютерных терминалов, связь волоконно-оптическая, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача сообщений*» противопоставленных товарных знаков (3, 4), товарам 09 класса МКТУ таким как «*программы компьютерные; компьютерное программное обеспечение*» противопоставленного товарного знака (1), товарам 09 класса МКТУ таким как «*компьютерные программы [записанные], программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], компьютерное программное обеспечение [записанное]*» противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4), поскольку соотносятся как род-вид, имеют одну и ту же цель, могут быть взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, могут совместно присутствовать в гражданском обороте и исходить от одного лица.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-5), представляют собой компьютерное программное обеспечение, программы игровые компьютерные, являются основной сферой деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков, на что указывает и сам заявитель, являются однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ «*продажа оптовая и розничная товаров; реклама*», которые относятся к деятельности связанной с продвижением и реализацией товаров, с учетом тождества словесных элементов могут быть отнесены потребителем к одному источнику.

Противопоставленному товарному знаку (4) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ таким как «*печатная продукция; писчебумажные товары и канцелярские принадлежности*», которые относятся к печатной продукции и канцелярским товарам. Данные товары являются однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ «*продажа оптовая и розничная канцелярских товаров; продажа оптовая и розничная печатной*



*продукции»* поскольку соотносятся как род-вид, данные услуги оказываются в отношении вышеперечисленных товаров, в целях их сбыта.

Также необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Учитывая тождество доминирующего словесного элемента «SIMS», заявленное обозначение может быть воспринято как продолжение серии противопоставленных товарных знаков и услуги оказываемые под заявленным обозначением могут быть отнесены потребителем к одному коммерческому источнику, что не соответствует действительности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.02.2020.**