

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.03.2012. Данное возражение подано Косиновым Д.И., Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722386/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010722386/50 на регистрацию словесного обозначения «ГОДВИЛЬ GODVILLE» в качестве товарного знака была подана 09.07.2010 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ГОДВИЛЬ GODVILLE» составлено из двух слов. Слово, выполненное латинскими буквами, также состоит из двух слов: «GOD» (англ. бог) и «VILLE» (франц. деревня, маленький город). Обозначение несет смысловую нагрузку «город или деревня, в которой обитают боги».

Роспатентом 27.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722386/50 для всех заявленных товаров и услуг 25, 35 и 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными (или заявленными на регистрацию) на имя других лиц обозначениями:

- «GOODWILL - CLUB», свидетельство № 420713, приоритет от 30.01.2009, ООО «ГУДВИЛ», товары 25 класса МКТУ [1];

- «GOODWILL ГУДВИЛ», свидетельство № 412087, приоритет от 23.07.2007, ООО «Управляющая компания «ГУДВИЛ», услуги 41 класса МКТУ [2];

- «GOODWILL», свидетельство № 264302, приоритет от 31.12.2002, ООО «ГУДВИЛ», услуги 35 класса МКТУ [3];

- «GOODWILL YES», заявка № 2010712691/50, приоритет от 20.04.2010, ООО «ГудВил», товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [4].

В палату по патентным спорам 26.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не имеют фонетического сходства. Заявленное обозначение произносится по-русски как [ГОД-ВИЛЬ], при этом ударным является звук [о]. А противопоставленные знаки произносятся как [ГУД-ВИЛ-КЛАБ] [ГУД-ВИЛ], где ударными являются звуки [у] и [а] (далее приведен подробный анализ сопоставления всех обозначений с расчетом коэффициента звукового сходства);

- в заключении экспертизы не дано оценки графического сходства сопоставляемых обозначений, тогда как графическое исполнение заявленного обозначения создает качественно иное зрительное впечатление (два слова, выполненных в две строки буквами разных алфавитов);

- с точки зрения семантики сравниваемые знаки также отличаются. Лексема «GOODWILL» зафиксирована в словарях английского языка (расположение, добрая воля, престиж фирмы, репутация и т.д.). Лексема «ГОДВИЛЬ» отсутствует в каком-либо словаре, а слово «GODVILLE» зафиксировано в английском языке как

состоящее из двух слов: GOD» (бог, божество, всевышний, идол, кумир) и «VILLE» (город), что позволяет трактовать значение слова как «город богов». Таким образом, смысловое отличие четко определено и препятствует смешению обозначений при восприятии потребителем;

- наличие в части противопоставленных знаков оригинального графического исполнения (изобразительные элементы и цветовое решение) усиливает графические отличия сравниваемых знаков;

- с целью выявления ассоциативных связей был проведен ассоциативный эксперимент, результаты которого говорят и об ассоциативном несхождении знаков (далее приведен подробный анализ сопоставления всех обозначений с расчетом коэффициента ассоциативного сходства);

- анализ перечня заявленных услуг 41 класса МКТУ показывает, что он содержит услугу «обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть)», которая не является однородной услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложено заключение специалиста в области филологии (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (09.07.2010) заявки №2010722386/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 обозначение «ГОДВИЛЬ GODVILLE» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «GOODWILL - CLUB» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между словами выполнен знак тире. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «GOODWILL ГУДВИЛ» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой композицию из геометрической фигуры, в которую вписаны буквы «G» и «W», между которыми выполнено стилизованное изображение земного шара. Над буквенной композицией размещен словесный элемент «GOODWILL», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (первая буква «O» стилизована под изображение земного шара). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленное обозначение [4] является комбинированным и представляет собой композицию из квадрата, в который вписаны словесные элементы «GOODWILL YES», наложенные на изображения букв «G», «W» и «Y». Правовая охрана обозначению испрашивалась, в том числе в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Следует указать, что 08.06.2012 Роспатентом принято решение о признании заявки № 2010712691/50 отозванной. В этой связи она не может быть противопоставлена заявленному обозначению (пункт 14.4.2.1 Правил).

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показало следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ГОДВИЛЛЬ» и его транслитерацию буквами латинского алфавита «GODVILLE». Все противопоставленные знаки [1-3] в качестве основного (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемента содержат элемент «GOODWILL», противопоставленный знак [2] дополнительно содержит его транслитерацию буквами русского алфавита – «ГУДВИЛ».

Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении (противопоставленный знак [3]) основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что только слово «GOODWILL» имеет значение в английском языке – благожелательность, расположение, добрая воля, цена или престиж фирмы, репутация. Слова «ГУДВИЛ/ГОДВИЛЛЬ/GODVILLE» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Довод о наличии семантики у заявленного обозначения, выражающейся в словосочетании «город богов» не может быть признан убедительным, поскольку элемент «GODVILLE» не имеет в английском языке значения. При этом разделение слова на форманты «GOD» и «VILLE» и перевод с английского языка «бог» и «город» соответственно, является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер. Следует отметить, что с материалами возражения не представлено каких-либо словарных источников информации, которые подтверждали бы, что элемент «VILLE» является лексической единицей английского языка. Данное слово имеет значение во французском (город, население города), итальянском (вилла, усадьба, загородный дом) и латинском (шерсть, руно, растительность) языках. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что деление слова на части с указанием лексических значений формантов в разных языках (например, французский и английский) недопустимо.

Таким образом, однозначное восприятие оспариваемого знака в значении «город богов» материалами дела не доказано.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу следующего.

Слова «GOODWILL ГУДВИЛ /ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» имеют одинаковое количество звуков, тождественный состав согласных (Г, Д, В, Л) звуков и близкий

состав гласных (О (У), И) звуков, одинаковое их расположение по отношению друг к другу. Сравниваемые слова (кроме первого) не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любом из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Изложенное обуславливают возможность их сходного звучания и позволяет прийти к выводу о сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Вывод о сходстве словесных знаков «GOODWILL ГУДВИЛ /ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» усиливается за счет использования при их написании заглавных букв стандартного шрифта русского и латинского алфавитов, одинакового расположения одних и тех же букв по отношению друг к другу в словах (противопоставленный знак [2] выполнен также как и заявленный в две строки).

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1, 3], относятся, в том числе, к одежде, головным уборам, услугам в области рекламы и соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Часть услуг 41 класса МКТУ заявленного перечня (информация по вопросам развлечений; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечения) однородна услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2], поскольку имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Относительно услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]», необходимо отметить следующее.

Указанная услуга 41 класса МКТУ или однородные ей услуги отсутствуют в перечнях противопоставленных знаков [1-3].

На заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2012, коллегией палаты по патентным спорам заявителю было указано на наличие в общедоступных источниках информации сведений, препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении указанной выше услуги 41 класса МКТУ.

Названные сведения подтверждают довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку известно, что обозначение «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» широко применяется для маркировки услуг, связанных с известной текстовой сетевой игрой, имеющей тождественное название. Ссылки в сети Интернет позволили установить, что в качестве производителя (автора) игры указывается иное лицо (М. Платов). При этом коллегией палаты по патентным спорам было обращено внимание на широкую известность и популярность игры.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанному препятствию. На заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2012, заявителем были представлены следующие материалы:

- копия соглашения о партнерстве (1);
- материалы о принадлежности домена (2);
- распечатки из сети Интернет (3);
- материалы интервью с разработчиками игры (4);
- копия агентского договора № 10-П-15 от 18.03.2010 (5);
- письмо от 05.06.2012 (6).

Анализ представленных материалов позволил установить следующее.

Согласно информации из источников (3, 4) разработчиками игры «Годвилль (Godville)» являются Д. Косинов и М. Платов, которые создали «самоиграйку или игру без игрока» и вселенную, в которой каждый игрок являлся бы «маленьким богом». Полная версия игры была создана полностью на русском языке и доступна

исключительно в качестве веб-браузера, в дальнейшем появился сайт GodvilleGame.com, на котором имеется английская версия игры.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявитель (Д. Косинов) и М.Платов ведут совместную хозяйственную деятельность по созданию и поддержке компьютерного программного комплекса Годвилль (Godville)», что подтверждается соглашением (1). Согласие М. Платова на регистрацию товарного знака «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» по заявке № 2010722386 в отношении услуги 41 класса МКТУ: «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]» на имя Косинова Д.И. выражено в письме (6).

Оценив все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении услуги 41 класса МКТУ: «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.03.2012, отменить решение Роспатента от 27.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010722386/50.