

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рег. №4520, рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2020, поданное компанией Нетко Лтд., Малайзия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419410.

Международная регистрация №1419410 знака **"PERFECT PAIRS"** с конвенционным приоритетом от 20.11.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 18.05.2018 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.10.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419410.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе от 15.02.2019, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- само по себе заявленное обозначение **"PERFECT PAIR"** (перевод - "прекрасная пара", "совершенная пара", "идеальная пара") семантически нейтрально в отношении к категории развлекательных услуг, не несет в себе какого-либо описания таких услуг в

целом, их вида, свойств, характеристик или иных параметров, а следовательно является охраноспособным в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- сам факт возможного наличия у заявленного обозначения более менее устойчивого значения определенного сочетания карт или названия ставки применительно к одному из видов развлечений (карточной игры блэкджек) не может свидетельствовать об описательности заявленного обозначения в отношении к виду услуг "развлечения";

- предположительное наличие у заявленного обозначения устойчивого значения в области применительно к виду развлечений, имеющему строгое законодательное ограничение относительно его доступности и территориальному распространению в России, препятствует признанию явленного обозначения общепринятым термином;

- анализ практики Роспатента по регистрации обозначений, имеющих определенное значение в аналогичной области, однозначно свидетельствует о том, что такие обозначения длительное время (вплоть до настоящего момента) признаются охраноспособными, подтверждением чего служат регистрации таких товарных знаков как "VIST" по свидетельству №150999, "CARTE BLANCHE/ КАРТ БЛАНШ" по свидетельству №228187, "PASS ПАС" по свидетельству №228184, "ФЛЭШ РОЯЛ" по свидетельству №392603, "ПРИКУП" по свидетельству №608603, "ВИСТ" по свидетельству №726038;

- заявленное обозначение "PERFECT PAIR" было придумано господином Джоном Уиксом, учредителем и Генеральным директором компании заявителя Нетко Лтд, для обозначения разработанной им версии карточной игры блэкджек;

- экспертизой не приведено каких-либо доказательств, опровергающих факт отнесения наименования "PERFECT PAIR" к частной собственности заявителя, при этом алгоритм игры блэкджек "PERFECT PAIR" запатентован заявителем в некоторых странах мира (код международной патентной классификации A63F 001/00), кроме того, заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки "PERFECT PAIR" в отношении игровых карт и игр (класс МКТУ 28) и развлекательных услуг (класс МКТУ 41) в разных странах мира с 1999 года, а именно, в Австралии, Канаде, Колумбии, Европейском союзе, Мексике, Новой Зеландии, США, ЮАР.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419410 в отношении всех заявленных услуг .

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из электронного словаря "Мультитран" о значении слов "PERFECT" и "PAIR" [1];
- сведения из Толкового словаря Ожегова о значении слова "ПАРА" [2];
- сведения о связи заявителя и заявленного обозначения [3];
- сведения о патентах и товарных знаках, принадлежащих заявителю [4];
- пример размещения логотипа игры, применяемый на игорных столах казино, содержащий знак охраны [5];
- выдержки из словаря карточных терминов [6];
- выдержки из статьи Халудорова С.В. "Понятие "услуга" в российском законодательстве". Гражданское право, 2012, №4 [7].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.11.2017) международной регистрации №1419410 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, а также сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Как следует из положений пункта 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Знак **"PERFECT PAIRS"** по международной регистрации №1419410 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

Entertainment services including entertainment services in respect of gaming; provision of online gaming facilities; gaming services provided over a global computer network; online gaming

services; online interactive gaming services; providing online games and online lottery games; providing online entertainment services featuring links to online lottery games and video games via an internet website portal; providing online games and video games; entertainment in the nature of gambling; casino and gaming services; providing gaming facilities; providing casino and gaming services online or by means of interactive tv systems; games of luck or chance available through computer communications; gambling including online gambling; gambling services including online gambling services; providing casino facilities (gambling) including online casino facilities (gambling). /развлекательные услуги, включая развлекательные услуги, относящиеся к играм; предоставление услуг онлайн-игр; игровые услуги, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; игровые онлайн сервисы; интерактивные игровые онлайн сервисы; предоставление онлайн-игр и онлайн-лотерей; обеспечение развлекательными онлайн сервисами со ссылками на онлайн лотереи и видеоигры через интернет порталы; обеспечение онлайн и видео играми; развлечения в виде азартных игр; услуги казино, проведение игр; предоставление оборудования для игр; услуги казино и проведение игр онлайн или с помощью интерактивных телевизионных систем; азартные игры, доступные через компьютерные средства связи; азартные игры, включая азартные игры в интернет; услуги азартных игр, включая услуги азартных игр онлайн; предоставление оборудования для казино (азартных игр), включая оборудование для онлайн казино (азартные игры).

Как указывает сам заявитель и это подтверждается сведениями из открытых источников в сети Интернет, в частности, информации из словаря карточных терминов (см. <https://geekspins2.xyz/how-to-play/blackjack-glossary/>; <http://gambler-sapiens.ru/terms-abc#page-content>; <https://geekspins2.xyz/games/blackjack/perfect-pairs-blackjack/> и др.), заявленное обозначение "PERFECT PAIRS" (идеальные пары) воспроизводит термин, который используется в области азартных карточных игр, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419410.

Указанный термин определенным образом характеризует карточную игру (вариант дополнительной ставки, где игрок рассчитывает получить пару из двух первых карт).

Следует отметить, что заявитель не отрицает, что заявленное обозначение отражает значение определенного сочетания карт или названия ставки в карточной

игре и является термином в области деятельности, относящейся к азартным играм и услугам казино.

Коллегия также отмечает, что из представленных документов нельзя сделать обоснованный вывод о том, что знак "PERFECT PAIRS" до даты его конвенционного приоритета воспринимался российским потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации услуг заявителя.

Что касается довода заявителя о том, что обозначение "PERFECT PAIRS" придумано учредителем и генеральным директором компании заявителя Нетко Лтд., то в подтверждение этого приведена одна ссылка на сайт <https://theblackjackstrategies.com/pe.htm> [3], которая не может рассматриваться в качестве убедительного доказательства наличия у этого лица авторских прав.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны обозначению "PERFECT PAIRS" в ведомствах по интеллектуальной собственности других стран не является основанием для автоматического признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации.

Таким образом, оценивая все обстоятельства в совокупности, можно сделать вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1419410 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2019.