

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 17.12.2012, поданное Самсунг Электроникс КО., Лтд., Корея (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711468, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011711468 с конвенционным приоритетом от 04.03.2011 на имя заявителя 14.04.2011 было



подано комбинированное обозначение  . В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает словесный элемент «GAME HUB» (фантазийное словосочетание) и изобразительный элемент в виде абстрактной композиции, состоящей из наложенных друг на друга фигур неправильной формы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, голубом, черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 13.09.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711468. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно с изобразительным товарным знаком по свидетельству №348786 с приоритетом от 07.02.2007, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ – [1].

Также экспертиза указывает, что словесные элементы «GAME» и «HUB» (в переводе с английского языка game – игра, игры; hub – сетевое устройство, соединяющее несколько компьютеров локальной вычислительной сети и обеспечивающее их взаимодействие друг с другом, с остальной сетью и Интернетом) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью указывают на свойства и назначение товаров (услуг). Кроме того, используются различными изготовителями товаров и лицами, оказывающими услуги.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.12.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- сравнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по их общему зрительному восприятию показывает, что они производят различное впечатление за счет использования различных композиционных решений, цветовой гаммы, графических элементов, составляющих композиции;

- единственным сходным элементом заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №348786 являются слабые неоригинальные изобразительные элементы в виде знака «+» и четырех кругов, которые сами по себе не могут выполнять индивидуализирующую функцию, ввиду их частого использования в товарных знаках разными лицами;

- слабые неоригинальные элементы знаков (знак «+») и изображения кругов, не обладающие различительной способностью, не способны отдельно, сами по себе, выполнять индивидуализирующую роль, и их присутствие в сопоставляемых знаках не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения;

- кроме того, существенные различия во внешних формах, общей композиции, характере изображений и производимом знаками общему зрительному впечатлению не позволяют признать их сходными до такой степени, при которой стало бы возможным их смешение в хозяйственном обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711468 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены распечатки страниц словарно-справочных изданий – (1).

Вместе с тем, при подготовке к заседанию коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2011711468. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение включает доминирующий изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение товара 09 класса МКТУ (игровой пульт). В связи с этим для части заявленных товаров 09 класса МКТУ и связанных с ними услуг 41 класса МКТУ обозначение указывает на вид товара и назначение услуг. В отношении других заявленных товаров и услуг способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

В целях предоставления заявителю возможности для предоставления своих соображений по поводу оснований для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 18.03.2013.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2013, заявитель представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что изобразительный элемент заявленного обозначения не является схематическим изображением товара. Кроме того, заявитель ограничил перечень товаров и, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товарами 09 и услугами 41 классов МКТУ, используемыми только с игровыми устройствами.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие значение слова «схематический – (2).

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об игровой приставке Dendy – (3).

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (04.03.2011) конвенционного приоритета заявки №2011711468 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил, сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №20111711468 представляет собой



комбинированное обозначение , в состав которого входят словесный элемент «GAME HUB», расположенный в нижней части знака, и изобразительный элемент в виде композиции из двух наложенных друг на друга фигур. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, голубом, черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям слово «GAME» означает – игра, партия, матч, гейм, забава, развлечение; слово «HUB» означает - ядро (сети), концентратор (в сетях - сетевой аппаратный узел, к которому подключаются все компьютеры в сети топологии "звезда"; активные концентраторы могут восстанавливать и ретранслировать сигналы; пассивные концентраторы просто выполняют коммутацию (см. Яндекс-словари, Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию).

Таким образом, в отношении уточненного перечня товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ (все товары и услуги, предназначенные только для использования с игровыми устройствами) словесные элементы «GAME» и «HUB» характеризуют товары (услуги), т.е. указывает на их свойства и назначение и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно дополнительным обстоятельствам, выявленным при подготовке к заседанию коллегии, в качестве основания для отказа отмечено, что заявленное обозначение включает изобразительный элемент (расположенный в центре четырехугольной фигуры с округлыми углами), который представляет собой схематическое изображение товаров 9 класса МКТУ, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара (игровой пульт).

Игровой пульт (геймпад, джойпад) — тип игрового манипулятора. Классический геймпад представляет собой пульт, выполненный в виде приплюснутой буквы «П», в верхней левой части которого расположен традиционный геймпадовский «крестик», а в правой верхней части – четыре кружочка (кнопки), которые служат для управления процессом игры. Нижние части пульта выполнены в виде рукояток, предназначенных для его удерживания.

Анализ рассматриваемого обозначения показал, что изобразительный элемент, расположенный в центре композиции, представляет собой фигуру, выполненную в виде приплюснутой буквы «П», внутри которой в верхней части слева расположен элемент в виде знака «+», в правой части – четыре кружка.

При этом внешний контур изобразительного элемента (в форме буквы «П»), наличие знака «+» и четырех кружков, соответствующих геймпадовскому «крестику» и четырем программируемым кнопкам, а также их взаимному расположению, позволяют утверждать, что данный элемент представляет собой

схематическое изображение товара (стандартного игрового пульта). При этом коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание, что схематическое изображение товара не является принципиальной схемой устройства (стандартного игрового пульта), о которой упоминается в материалах отзыва

Использование в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде четырехугольной фигуры сине-голубого цвета со скругленными углами не играет существенной роли в индивидуализации товара, так как является фоном. Наиболее значимым при восприятии элементом в композиции обозначения является изобразительный элемент, занимающий центральное положение, на котором в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение товара «игровой пульт», в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ (связанных с данным товаром) является описательным.

Принимая во внимание, что заявитель ограничил перечень товаров и услуг только товарами и услугами, предназначенными только для использования с игровыми устройствами, то положение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают элементы, характеризующие товары (услуги), оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение для описания своего товара.

В силу установленной неохраноспособности заявленного обозначения в целом анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией палаты по Патентным спорам не проводится.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.12.2012, изменить решение Роспатента от 13.09.2012 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011711468 с учетом дополнительных оснований.