

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 № 4520, рассмотрела поступившее 16.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное НБА Пропертиз, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752955, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017752955 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.12.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



представляет собой комбинированное обозначение **CELTICS CROSSOVER GAMING**, состоящее из стилизованного изображения головы сказочного персонажа в шляпе и с трубкой во рту, под которым на трех строках расположено словесное обозначение «**CELTICS CROSSOVER GAMING**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 19.11.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2017752955 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**CROSSOVER GAMING**», который может быть переведен с английского языка как «проведение кроссовер-игры», а Кроссовер – это художественный прием в ролевых играх, основанный на том, что в ходе игры персонаж игрока или NPC каким-либо образом пересекаются с представителями других сеттингов: либо персонажи из одного мира попадают в другой, либо по каким-то причинам видоизменяются сами и т.д., см. Интернет (<https://translate.academic.ru>; ru.rpg.wikia.com/wiki/Кроссовер), в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ является неохраняемым элементом, так как указывает на их назначение.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:

- в связи с тем, что не существует устойчивого выражения «**CROSSOVER GAMING**», отсутствуют основания для рассмотрения слова «**CROSSOVER**» только как элемента словосочетания «**CROSSOVER GAMING**»;

- при попытке перевода этого словосочетания в словаре, на который ссылается экспертиза, приводится перевод каждого слова отдельно, а именно: Crossover-скрещение, пересечение, переход, переходный; Gaming-азартная игра, проведение игр, пари;

- если принять во внимание сочетание слов «**CROSSOVER**» и «**GAMING**», оно представляет собой беспредложное сочетание двух существительных, в котором по правилам грамматики английского языка первое существительное выполняет роль определения, а второе слово является опорным. Следовательно, слово «**CROSSOVER**» в данном словосочетании не может переводиться как «кроссовер», а переводится как «скрещенный, пересеченный, переходный» и словосочетание переводится как «скрещенное пари/проведение игр/азартная игра», «пересеченное пари/проведение игр/азартная игра», «переходное пари/проведение игр/азартная игра». Такие значения словосочетания не являются прямым и безальтернативным указанием на понятие «кроссовер», принятое экспертизой за основу;

- даже в том случае, если принять во внимание неверный перевод слова «CROSSOVER» в словосочетании «CROSSOVER GAMING», упомянутое в решении экспертизы, то и в этом случае оно не является описательным в отношении заявленных услуг 41 класса, так как «Кроссовер» - это художественный прием, а не услуга, как таковая, а художественный прием не может указывать на характеристики услуг 41 класса;

- словесный элемент "CROSSOVER" не является описательным и указывающим на назначение заявленных услуг, в связи с чем заявитель не может согласиться с его указанием в качестве неохраняемого.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752955 без указания в качестве неохраняемых элементов «CROSSOVER GAMING».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (13.12.2017) поступления заявки №2017752955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.



Как было указано выше, заявленное обозначение  представляет собой комбинированный товарный знак, в состав которого входят словесные элементы «CELTICS CROSSOVER GAMING».

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивалась для товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «CROSSOVER» и «GAMING», являющиеся лексическими единицами английского языка и означающие в переводе на русский язык «кроссовер, пересекающийся, перекрещивающийся, переходный» и «проведение игр, азартные игры, игорный бизнес» соответственно.

Согласно сведениям из словарных Интернет-источников (см., например, Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru) кроссовер – это

художественное произведение (книга, фильм, компьютерная игра и др.), в котором смешиваются элементы (персонажи, локации и др.) двух или более независимых произведений. Говоря о кроссвере в кино, в основном имеют ввиду сам фильм, в котором встречаются герои нескольких популярных киносериалов или отдельных фильмов (см., например, «Чужой против Хищника», «Фредди против Джейсона», «Там на неведомых дорожках...», «Лига выдающихся джентльменов» и др.) На телевидении, например, в сериале Универ в 137 серии появляются Рома и Гена Букины из сериала «Счастливы вместе», персонажи мультсериалов «Гриффины» и «Американский папаша» живут в одной вымышленной вселенной и иногда персонажи одного встречаются в другом. Также неоднократные кроссоверы и упоминания героев существуют в многочисленных сериалах «Звездный путь», «CSI» и «Закон и порядок». Примерами кроссоверов в компьютерных видеоиграх являются серии «Kingdom Hearts», «Super Smash Bros.», «Jump Super Stars» и др. Версия мультипликационного кроссовера рассматривается как смешение сюжетов и персонажей из разных мультфильмов (например, «Кто подставил кролика Роджера», «Вовка в тридесатом царстве», новогодние кроссоверы на канале Cartoon Network Декстер и Джонни Браво, Лагерь Лазло и Команда Нашего Двора и др.).

В связи с указанным словесные элементы «GAMING» и «CROSSOVER», входящие в состав заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, относятся к неохранным элементам обозначения, как справедливо указано экспертизой, поскольку эти элементы характеризуют заявленные услуги, указывая на их вид и назначение. Следовательно, словесные элементы «GAMING» и «CROSSOVER» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку данные элементы не занимают в заявленном комбинированном обозначении доминирующего положения, они совершенно правомерно указаны экспертизой в качестве неохранных элементов.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752955.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2018.