

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.02.2007, поданное ЗАО «СмартГеймз», Москва, (далее - заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005725442/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005725442/50 с приоритетом от 06.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SMARTGAMES», являющийся фантазийным словом, и изобразительный элемент, выполненный в виде двух соприкасающихся игральные кости. Знак выполнен в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Решением Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 07.09.2006 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «SMARTGAMES».

В решении экспертизы отмечается, что указанный словесный элемент состоит из двух значимых слов, которые характеризует товары 28 класса МКТУ, указывая на их вид и свойства, и на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), включен как неохраняемый элемент в товарный знак. Материалы, представленные заявителем, свидетельствующие о том, что словесный элемент «SMARTGAMES»

приобрел различительную способность в результате его использования, экспертизой не анализировались.

В возражении от 05.02.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель использует словесный элемент «SMARTGAMES» для маркировки товаров 28 класса МКТУ с января 2004г., а фирменное наименование «СмартГеймз» работает на потребительском рынке с 2002г.

Заявителем представлены материалы, доказывающие, по его мнению, тот факт, что словесный элемент «SMARTGAMES» задолго до подачи заявки приобрел различительную способность на отечественном рынке и на Украине.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны словесному элементу «SMARTGAMES», входящему в состав товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Журнал «Большая игра», №1,2005г. [1];
2. Копия счета №27 на 1л. [2];
3. Копии уведомления №100-А от 15.07.2005 на 1л. [3];
4. Информация о продвижении игровых автоматов «SMARTGAMES» на украинский рынок на 25л. [4];
5. Копии страниц из Интернет о коммерческой деятельности компании «SmartGames» на 5л. [5];
6. Список выходов материалов в профильных СМИ о Группе компаний «SmartGames» на 1л. [6];
7. Каталог продукции «SmartGames» январь-май 2004г. на 46л. [7];
8. Каталог продукции «SmartGames» УКРАИНА» на 100л. [8];
9. Мини каталог продукции копии «SmartGames» на 40л. и рекламные листы 3 шт. [9];

10. Описания игр на 13л. [10];
11. Копии СЕРТИФИКАТОВ об утверждении типа игровых автоматов с денежным выигрышем за 2004г. на 38л. [11];
12. Копии СЕРТИФИКАТОВ об утверждении типа игровых автоматов с денежным выигрышем за 2005г. на 35л. [12];
13. Паспорт на игровой автомат «SmartGames» фирмы ЗАО «СмартГеймз» на 5л. [13];
14. Копия Устава ЗАО «СмартГеймз» (редакция №2), Москва, 2004 на 3л. [14];
15. Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц в 2-х экз. на 2л. [15];
16. Копия Лицензии на осуществление деятельности по производству и реализации специального игрового оборудования, предназначенного для осуществления игрового бизнеса, на 3л. [16];
17. Копия Договора №12/01-П-Д от 12.01.2005, а также Акты приема-передачи имущества и платежные документы к договору на 85л. [17];
- 18 Копия Договора поставки №07/04-П-Б от 07.04.2005, а также Акт приема-передачи имущества и платежный документ к договору на 7л. [18];
17. Копия Договора поставки №28/04-П-А от 28.04.2005, а также Акты приема-передачи имущества и платежные документы к договору на 8л. [19];
20. Копия Договора поставки №29/04-П-Е от 29.04.2005, а также Акт приема-передачи имущества и платежные документы к договору на 7л. [20];
21. Копия Договора поставки №03/05-П-Д от 03.05.2005, а также Акты приема-передачи имущества и платежные документы к договору на 29л. [21];
22. Копия Договора поставки №07/007-П-О от 07.07.2005, а также Акты приема-передачи имущества и платежные документы к договору на 9л. [22];
23. Копия Договора поставки №08/07-П-А от 08.07.2005, а также Акт приема-передачи имущества и платежный документ к договору на 6л. [23];
24. Справка Исх.№60 от 27.12.2007 на 1л. [24];

25. Справка Исх.№61 от 27.12.2007 на 1л. [25].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 05.02.2007.

С учетом даты приоритета (06.10.2005) заявки №2005725442/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (последний абзац пункта 2.3. Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «SMARTGAMES», выполненный заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Слева от него расположен овал красно цвета,

над которым выполнен изобразительный элемент, представляющий собой композицию из двух игральных костей бело-синего цвета.

Анализ смыслового значения словесного элемента «SMARTGAMES» показал следующее: лексическое значение слова «smartgames», равно как и словосочетания «smart games» в словарях отсутствует; элементы «smart» и «game», входящие в состав указанного слова, являются многозначными, так smart – жгучая боль; сильный, крепкий; изящество, тонкость, быстрый, энергичный, умный; в том числе, с программным управлением (о станке), с логическими устройствами (о приборе) и т. д. (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством академика Ю.Д.Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.3 с.280); games – игры; спортивные игры, состязания, соревнования; азартные игры (там же т.2, с.9-10).

Утверждение экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «SMARTGAMES» основано, вероятно, на толковании данного слова как «интеллектуальные игры». Однако, однозначного значения указанного словосочетания в доступной словарно-справочной литературе так же не выявлено (см. Большой толковый словарь компьютерных терминов» COLLINS, изд. «ВЕЧЕ·АСТ», М., 1998; «Толковый словарь современного русского язык Языковые изменения конца XX столетия» под редакцией Г.Н. Складерской, М., «Астрель·АСТ», 2001, с.291, 307).

Вместе с тем заявителем представлены материалы и документы, в качестве доводов для преодоления приведенных в решении экспертизы мотивов исключения из правовой охраны словесного элемента «SMARTGAMES», которые свидетельствуют о том, что он активно использовал и продолжает использовать обозначение «SMARTGAMES» для маркировки своих товаров, в результате чего оно способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары заявителя.

Так, согласно представленной информации [24] ЗАО «СмартГеймз» является единственным производителем игровых автоматов «SMARTGAMES», которые

сертифицированы в установленном законом порядке и допущены к применению в Российской Федерации [11], [12]. Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает информацией об использовании данного обозначения иными производителями для маркировки однородных товаров.

С января 2005г. по октябрь 2005г. ЗАО «СмартГеймз» произвело 9314 штук игровых аппаратов «SMARTGAMES» на сумму 761 015 818 рублей и реализовало игровых аппаратов «SMARTGAMES» 9196 штук на сумму 746 084 745 рублей [25]. Указанная информация подтверждается документами [17] – [23]. Согласно которым заявитель осуществлял реализацию игровых автоматов «SMARTGAMES» различных модификаций для организации деятельности игровых заведений в такие города российской Федерации как Москва, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Указанные материалы, а также использование заявленного обозначения в рекламе продукции заявителя ([7], [9]) позволяют сделать вывод о том, что в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение в результате его использования до даты подачи заявки приобрело различительную способность и воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 05.02.2007, изменить решение экспертизы от 07.09.2006 и зарегистрировать комбинированный товарной знак со словесным элементом «SMARTGAMES» по заявке №2005725442/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(591) белый, синий, красный.

Г

(511)

28

автоматы игровые с предварительной оплатой; игры автоматические без использования телевизионных приёмников; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приёмников]; оборудование для различных игр

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.