

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, рассмотрела возражение от 01.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714465/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.06.2009 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «UNICORN MAGIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 23.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит название компьютерной игры «UNICORN MAGIC», разработанной и распространяемой австрийским концерном «Novomatic Group of Companies» (согласно сведениям из Интернет-сайта «<http://www.novomatic.com>»), в силу чего

регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Отмечено также, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам №№ 342486, 394856 и со знаком по международной регистрации №964708, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) по базам данных Роспатента и ВОИС компания «Novomatic AG» является правообладателем нескольких товарных знаков, среди которых нет сходных с заявленным обозначением;
- 2) использование обозначения, сходного до степени смешения с заявляемым, не дает компании «Novomatic AG» исключительного права на него;
- 3) отсутствие регистрации товарного знака «UNICORN MAGIC» на имя компании «Novomatic AG» свидетельствует об отсутствии у нее интереса в получении исключительного права на данное обозначение;
- 4) Интернет является недостоверным источником информации;
- 5) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов и их смысловым значением, наличием изобразительных элементов в противопоставленных знаках;
- 6) перечни товаров и услуг, приведенные в заявке и в противопоставленных регистрациях товарных знаков, имеют лишь незначительные пересечения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «UNICORN MAGIC», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.06.2009 испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспроизводит название игры «UNICORN MAGIC», производимой компанией «Novomatic AG», входящей в крупный австрийский концерн «Novomatic Group of Companies», основным видом деятельности которого является разработка и распространение игровых автоматов, а также программного и аппаратного обеспечения к ним. Данная фирма имеет свои представительства во всех странах Европы, а также в СНГ, Африке и Южной Америке. (См. Интернет-сайт «<http://www.novomatic.com>», Интернет-портал «Яндекс»).

Присутствие в сети Интернет сведений об указанной австрийской компании и ее товарах, среди которых игровой автомат «UNICORN MAGIC», позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об игре «UNICORN MAGIC» компании «Novomatic AG». При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

Сведения, содержащиеся на официальном сайте фирмы «<http://www.novomatic.com>», позволяют потребителю получать информацию о ее деятельности, в том числе об электронной развлекательной игре «UNICORN MAGIC», созданной 08.05.2006, то есть ранее даты подачи заявки №2009714465.

С помощью общедоступного источника информации (сети Интернет) было установлено, что обозначение «UNICORN MAGIC» используется австрийской компанией в отношении товаров и услуг, относящихся к игровым автоматам, игровым компьютерным программам, играм азартным, а также к предоставлению связанных с ними услуг.

В свою очередь, анализ перечня товаров и услуг, приведенного в заявке, показал, что содержащиеся в нем товары и услуги либо напрямую связаны с игровыми автоматами, компьютерным оборудованием, программным обеспечением, организацией и обслуживанием игровой компьютерной техники и услугами по рекламе и продвижению этих товаров и услуг, либо представляют собой товары и услуги, однородные или сопутствующие им.

Следовательно, такие товары и услуги, индивидуализируемые заявленным обозначением, могут быть восприняты потребителем как товары и услуги, произведенные компанией «Novomatic AG» или при ее согласии, то есть применение заявленного обозначения в отношении этих товаров и услуг способно вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности их не заявителю, а иному лицу – компании «Novomatic AG».

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, для

которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и услуг, индивидуализируемых заявленным обозначением.

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Доводы заявителя о том, что компания «Novomatic AG» не распространяет свою продукцию и не оказывает услуги на российском рынке, и что она не зарегистрировала используемое ею обозначение «UNICORN MAGIC» в качестве товарного знака на свое имя на территории России, не опровергают информацию о компании «Novomatic AG», как о производителе игры «UNICORN MAGIC».

В то же время следует отметить, что в общедоступных источниках информации (например, в сети Интернет) не удалось выявить информацию о деятельности заявителя, и у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется оснований полагать, что заявитель имеет какие-либо экономические связи с австрийским концерном «Novomatic Group of Companies».

Ввиду изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

Что касается выявленных экспертизой знаков, сходных до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров и услуг, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №964708 (с приоритетом от 12.11.2007) представляет собой словесное обозначение «UNICORN», выполненное буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №342486 (с приоритетом от 02.08.2006) и №394856 (с приоритетом от 18.01.2008) представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «UNICORN», выполненными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данных товарных знаках доминирующее положение занимает слово «UNICORN», так как оно акцентирует на себе внимание и легче запоминается, чем изобразительные элементы.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова – «UNICORN», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Слово «UNICORN» в переводе с английского языка означает «единорог» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Слово «MAGIC» в переводе с английского языка означает «волшебство, магия» (см. там же), в силу чего словосочетание «UNICORN MAGIC» переводится с английского как «волшебство единорога, магия единорога».

Однако, следует отметить, что в заявленном обозначении слова «UNICORN» и «MAGIC», расположенные на разных строках и являющиеся именами существительными, могут восприниматься также и в качестве двух отдельных (самостоятельных) слов, означающих «единорог» и «волшебство» и, следовательно, не образующих словосочетания, исходя из чего, каждое из них по отдельности было подвергнуто сравнению с противопоставленными знаками. В результате было выявлено фонетическое и семантическое тождество слов «UNICORN» в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство сравниваемых знаков в силу вхождения одного обозначения в другое, а также семантический фактор ввиду того, что слово «UNICORN» имеет самостоятельное смысловое значение.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов, отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие

изобразительных элементов) не играют решающей роли при восприятии сравниваемых знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 09, 16 и услуги 35, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09, 16 и услуги 35, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Ввиду указанного обстоятельства вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг следует признать правомерным.

Вместе с тем, следует отметить, что противопоставленные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Однако, указанное обстоятельство не устраняет препятствие для регистрации товарного знака, которое было выявлено на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.11.2010.