

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714457/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», г. Серпухов (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714457/50 с приоритетом от 23.06.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IMPEROR'S CHINA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 17.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров/услуг, как противоречащее требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «CHINA», в переводе с английского имеющий значение «Китай» (государство в Центральной и Восточной Азии, см. <http://slovari.yandex.ru>), который может быть воспринят как указание на место происхождения товаров (услуг), а также место нахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги), что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в России. В этой связи регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров (услуг) и места нахождения их изготовителя.

Также заявленное обозначение воспроизводит обозначение «IMPEROR'S CHINA», используемое австрийской компанией «Novomatic AG» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com, www.multi-game.ru, www.bra-gaming.com, www.novo-center.de, www.slotgame.ru и т.д.). В связи с тем, что заявителем является российская компания, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком, содержащим словесный элемент «IMPEROR'S» (международная регистрация №866632 с датой регистрации №25.05.2005), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09, 28 классов МКТУ на имя «EURO GAMES TECHNOLOGY» OOD, oulitsa Zornitsa 2, Et.1 BG-1421 Sofia.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары и услуги под наименованием «IMPEROR'S CHINA» компании «Novomatic AG» в Российской Федерации отсутствуют;

- компания «Novomatic AG» не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «IMPEROR'S CHINA» для товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ. Таким образом, указанная компания не заинтересована получить исключительное право на данное обозначение, что дает заявителю возможность

зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на территории Российской Федерации;

- процесс регистрации товарного знака «IMPEROR'S CHINA» не был инициирован компанией «Novomatic AG» ни в Австрии, стране регистрации этого юридического лица, ни в одной из стран Мадридского протокола;

- перевод слова «CHINA», приведенный экспертом, является лишь одним значением, не основным, в то время как у этого слова есть еще значение «фарфор, фарфоровые изделия» (Новый большой русско-английский словарь» Ермолович Д.И., Красавина Т.М., «Русский язык-Медиа», 2004). Исходя из основного значения этого слова, у потребителя не может возникнуть заблуждения относительно места происхождения товаров или услуг, а обозначение является семантически нейтральным к заявленным товарам и услугам;

- противопоставленный знак по международной регистрации №866632 на самом деле является словосочетанием «IMPEROR'S PALACE», что переводится как «Императорский дворец», «Дворец императора», где слово «император» лишь характеризует объект, его принадлежность к императору. Противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение отличаются друг от друга фонетически, семантически и графически, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 17.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714457/50 в отношении всех заявленных товаров (услуг).

В дополнение к возражению от 01.03.2011 заявителем представлена информация о Группе компаний «Novomatic», а также информация с сайта ВОИС (www.wipo.int) об отсутствии международной регистрации знака «IMPEROR'S CHINA».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714457/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 или 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.

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

В соответствии с 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2009714457/50 обозначение является словесным и состоит из словосочетания «IMPEROR'S CHINA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что оно полностью совпадает с названием игрового автомата, мультимедийной игры «IMPEROR'S CHINA», производимой компанией «Novomatic AG» (см. например, <http://www.casinoportal.ru>, <http://www.gaminatorslots.com>).

Группа компаний «Novomatic» - крупный австрийский концерн, основным видом деятельности которого является разработка и производство игровых автоматов, а также программного и аппаратного обеспечения к ним. Через свои дочерние компании, концерн выполняет полный цикл, в том числе консалтинговых и франчайзинговых услуг по организации работы залов игровых автоматов. Имеет свои представительства во всех странах Европы, а также в СНГ, Африке и Южной Америке.

Согласно данным сети Интернет компания «Novomatic AG» выпускает и распространяет игровые автоматы, в том числе маркированные обозначением «IMPEROR'S CHINA».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «IMPEROR'S CHINA» испрашивается в отношении, например, автоматов игровых, программ игровых компьютерных, игр азартных и сопутствующих им товаров, а также услуг, связанных с этими товарами.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое компанией «Novomatic AG» в отношении однородных товаров (услуг).

Существование сведений о компании «Novomatic AG» и ее продукции, в том числе, маркированной обозначением «IMPEROR'S CHINA», в общедоступном источнике информации (сети Интернет) приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров – компанией «Novomatic AG». В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя ООО «ДЕЛЬТА», Российская Федерация, способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности.

Что касается доводов заявителя об отсутствии товара под названием «IMPEROR'S CHINA» или об отсутствии регистрации товарного знака «IMPEROR'S CHINA» фирмой «Novomatic AG» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация о продукции компании «Novomatic AG», маркированной обозначением «IMPEROR'S CHINA», содержащаяся в Интернет ресурсах, является доступной любому пользователю и получила широкое распространение. В этой связи указанная информация для российского потребителя послужит стимулом для приобретения однородных товаров заявителя, маркированных тождественным товарным знаком, и последующего разочарования в результате заблуждения. Возможность введения в заблуждение заявителем не опровергнута.

Кроме того, следует отметить, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «CHINA», который, в переводе с английского языка (см.

<http://lingvo.yandex.ru>), с одной стороны, означает «фарфор, фарфоровый», а с другой стороны – это название страны Китай. Причем в сознании российского потребителя слово «CHINA» ассоциируется именно с Китаем, иное значение этого слова не является общеизвестным. Принимая во внимание тот факт, что местонахождением заявителя является Российская Федерация, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (услуг).

В связи с вышеизложенным довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положением пункта 3 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Также следует отметить, что Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №866632 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №866632 с конвенционным приоритетом от 10.12.2004 представляет собой словосочетание «IMPEROR'S PALACE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в желтом, красном и черном цветовом сочетании. В переводе с английского языка «IMPEROR'S PALACE» означает «императорский дворец» или «дворец императора» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что у сравниваемых обозначений «IMPEROR'S PALACE» (произносится как «им-пе-рарс-пэ-лас») и «IMPEROR'S CHINA» (произносится как «им-пе-рарс-чай-нэ») имеет место фонетическое тождество звучания начальных частей. Вместе с тем, принимая во внимание то, что сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение, а также графическое исполнение, можно сделать вывод об отсутствии их ассоциирования друг с другом. В силу отсутствия сходства сравниваемых обозначений представляется нецелесообразным проводить анализ однородности товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод о правомерности доводов экспертизы только в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, и как следствие, невозможности государственной регистрации обозначения по заявке №2009714457/50 в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2010.