

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 09.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715548/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009715548/50 с приоритетом от 02.07.2009 было заявлено в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ на имя заявителя.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALWAYS HOT», выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения (транслитерация – олвэйс хот).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 22.11.2010 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 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение воспроизводит название гейминаторов, мультимедийных игр «ALWAYS HOT» используемое группой компаний «Novomatic AG» (Австрия) для маркировки товаров, однородных товарам/услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com, www.multi-game.ru, www.novoemul.ru и др.). В заключении также указано, что представленные заявителем материалы не содержат документов, подтверждающих использование заявленного обозначения ООО «ДЕЛЬТА».

В Палату по патентным спорам 09.03.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.11.2010.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Novomatic AG» не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «ALWAYS HOT», следовательно указанная компания не выразила желание получить исключительное право на данное обозначение в России, что указывает на то, что регистрация заявленного обозначения не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), так как регистрация на территории Российской Федерации этого обозначения отсутствует;

- сайты www.multi-game.ru, www.novoemul.ru не являются официальными сайтами компании «Novomatic AG»;

- само по себе наличие какой-либо информации в сети Интернет не является основанием для введения потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 22.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009715548/50 в отношении заявленных товаров/услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2011, заявителем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Всегда горячо (ALWAYS HOT)» (1);

- письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «ALWAYS HOT» заявителем (2);
- распечатки из сети Интернет (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.07.2009) поступления заявки №2009715548/50 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2009715548/50 обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «ALWAYS HOT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно полностью совпадает с названием игры и игрового автомата «ALWAYS HOT», производимых компанией «Novomatic AG» (см., например, сайты www.novomatic.com,

game.ru, www.novoemul.ru, а также <http://www.wmc-online.net>, <http://www.novomatic-game.ru>, http://www.fortunagame.ru/game_automats/novomatic и др.).

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 эмуляторы, в том числе маркированные обозначением «ALWAYS HOT».

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 австрийской компанией в отношении одних и тех же товаров/услуг, относящихся к автоматам игровым, программам игровым компьютерным, играм азартным, предоставлению услуг, связанных с этими товарами.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Австрии, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Что касается доводов заявителя об отсутствии желания у компании «Novomatic AG» выходить с товаром под названием «ALWAYS HOT» на рынок Российской Федерации, а также отсутствие на территории Российской Федерации соответствующих товаров и услуг, они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

Наличие или отсутствие деятельности той или иной компании на рынке определенной страны (например, Российской Федерации) определяется каждой конкретной компанией в соответствии с собственными целями и задачами. При этом отсутствие компании «Novomatic AG» на российском рынке заявителем не доказано. Следует обратить внимание, что на всех сайтах в сети Интернет, имеющих отношение к игре и игровым автоматам «ALWAYS HOT», упоминается их производитель – компания «Novomatic». Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, приобретая товары ООО «ДЕЛЬТА», может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «ALWAYS HOT».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленное заявителем письмо-согласие (2) не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, т.к. подобного рода действия законодательно не предусмотрены в качестве преодоления отказа по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2010.