

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 01.04.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714448/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714448/50 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 «MAGIC MONEY», выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 21.12.2010 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. Так как заявленное обозначение воспроизводит обозначение «MAGIC MONEY»,

используемое компанией «Novomatic AG» (Австрия) для маркировки товаров, однородных товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com). В связи с тем, что заявителем является российская компания, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.04.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Novomatic AG» не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «MAGIC MONEY» 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;

- тот факт, что компания «Novomatic AG» является правообладателем товарного знака «MAGIC MONEY Deluxe», зарегистрированного на территории ЕС, не является основанием для отказа в регистрации на территории Российской Федерации;

- товары и услуги под наименованием «MAGIC MONEY» компании «Novomatic AG» в Российской Федерации отсутствуют. Указание экспертизы на данную компанию является незаконным;

- наличие информации в сети Интернет о компании «Novomatic AG» не является основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения «MAGIC MONEY» на территории Российской Федерации, поскольку данная информация не содержит никаких контактных данных.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714448/50 в отношении заявленных товаров/услуг.

В дополнение к возражению от 01.04.2011 заявителем представлено свидетельство №2009613451 о государственной регистрации программы для ЭВМ

«Волшебные деньги (MAGIC MONEY)» и письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «MAGIC MONEY» заявителем (1).

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 №2009714448/50 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 №2009714448/50 обозначение является словесным и состоит из словосочетания «MAGIC MONEY», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью совпадает с обозначением «MAGIC MONEY», используемым компанией «Novomatic AG» (см. сайт www.slotgame.ru, inlot.ru).

Группа компаний «Novomatic» - крупный австрийский концерн, основной вид 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 «MAGIC MONEY».

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.

Учитывая изложенное регистрация заявленного обозначения не допустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя об отсутствии товара под названием «MAGIC MONEY» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в Интернет ресурсах, 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, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «MAGIC MONEY».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленное заявителем письмо-согласие (1) не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, т.к. подобного рода действия законодательно не предусмотрены в рамках выдвинутых экспертизой требований.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2010.