

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 29.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714471/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», г. Серпухов (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009714471/50 с приоритетом от 23.06.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «FIRST CLASS TRAVELLER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно воспроизводит название компьютерной игры «FIRST CLASS TRAVELLER», используемое австрийской компанией «NOVOMATIC AG» (www.novomatic.com, slotgame.ru, fortunagame.ru и пр.), вследствие чего регистрация товарного знака на имя заявителя

способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Палату по патентным спорам 29.03.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- по базе данных ВОИС компания «NOVOMATIC AG» является правообладателем нескольких товарных знаков, среди которых нет тождественных или сходных с заявленным обозначением;

- использование какой-либо компанией в какой-либо стране мира обозначения, сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака, не является основанием для отказа;

- информация из сети Интернет может быть недостоверной, за исключением официальных источников органов государственной власти;

- вышеизложенное позволяет говорить о том, что регистрация обозначения «FIRST CLASS TRAVELLER» может быть осуществлена на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714471/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.05.2011, заявитель присутствовал, представил дополнительные материалы к возражению:

- распечатки с сайтов.

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

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714471/50 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 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 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.

Заявленное обозначение является словесным, представляет собой словосочетание «FIRST CLASS TRAVELLER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского языка.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью совпадает с обозначением «FIRST CLASS TRAVELLER», 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 «FIRST CLASS TRAVELLER».

Таким образом, 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 о неправомерности ссылки на Интернет, то 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 «FIRST CLASS TRAVELLER».

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.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2010.