

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714455/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», Московская обл., г. Серпухов (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714455/50 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 «PHARAOH'S COLD II», 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) 16.12.2010 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.

Заявленное обозначение воспроизводит наименование компьютерной игры «PHARAOH'S COLD II», разработанной и распространяемой группой компаний Novomatic AG, Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com) для маркировки товаров, однородных заявленным. В связи с тем, что заявителем является российская компания, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На сайте www.novomatic.com содержатся сведения официального характера: адрес головной компании концерна, сведения о представительствах в других странах Европы, СНГ, Африки и Южной Америки, имена руководителей подразделений, история развития концерна, информация о продукции Novomatic AG, а также, в частности, указана дата (июль 2005 года) выпуска электронной развлекательной игры «PHARAOH'S COLD II».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- наличие компьютерной игры у компании, зарегистрированной в Австрии и ведущей свою деятельность на территории ЕС, не является основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- факт того, что компания Novomatic AG не зарегистрировала товарный знак «PHARAOH'S COLD II» на территории Российской Федерации, дает основания полагать, что регистрация заявленного обозначения возможна;

- информация, изложенная на сайте www.novomatic.com, не является основанием для отказа в регистрации товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку услуги компании Novomatic AG не распространяются на российского потребителя, в силу чего не могут ввести его в заблуждение относительно товаров и услуг, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение;

- информация о дате выпуска компьютерной программы, равно как и другая информация на сайте www.novomatic.com имеет значение только для того круга лиц, которые могут воспользоваться услугами компании Novomatic AG, а к этим лицам

российские потребители не относятся ввиду отсутствия указания на возможность приобретения программы в Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 16.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714455/50 в отношении всех заявленных товаров (услуг).

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 №2009714455/50 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 №2009714455/50 обозначение является словесным и состоит из словосочетания «PHARAOH'S COLD II», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. 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 «PHARAOH'S COLD II», производимой компанией «Novomatic AG» (см. например, www.novomatic.com, www.fortunagame.ru).

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 «PHARAOH'S COLD II».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «PHARAOH'S COLD II» 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 австрийской компанией в отношении однородных товаров (услуг).

Существование сведений о компании «Novomatic AG» и ее продукции, в том числе, маркированной обозначением «PHARAOH'S COLD II», в общедоступном источнике информации (сети Интернет) приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров (услуг) из Австрии.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное представление об изготовителе товаров, поскольку заявителем является российское юридическое лицо.

Что касается доводов заявителя об отсутствии товара под названием «PHARAOH'S COLD II» или об отсутствии регистрации товарного знака «PHARAOH'S COLD II» фирмой «Novomatic AG» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация о продукции компании «Novomatic AG», маркированной обозначением «PHARAOH'S COLD II», 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.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

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

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