

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 02.10.2013, поданное ООО «СМАРТ», Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730055, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011730055 с приоритетом от 13.09.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «КОЛОНИЗАТОРЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730055. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «КОЛОНИЗАТОРЫ» воспроизводит наименование немецкой игры, созданной Клаусом Тойбером и изданной в 1995 году в Германии издательством Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. (Kosmos). Игра «КОЛОНИЗАТОРЫ» получила широкое распространение во всем мире, в том

числе и на территории России (см. сайты <http://ru.wikipedia.org/>, <http://www.igroved.ru/>, <http://www.mosigra.ru/>).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «КОЛОНИЗАТОРЫ» не может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, поскольку в сознании российского потребителя «КОЛОНИЗАТОРЫ» не может ассоциироваться с иностранным производителем;

- официальное название игры, созданной Клаусом Тойбером и изданной в 1995 году в Германии, является «DIE SIEDLER VON CATAN», которое в переводе с немецкого языка на русском означает «Поселенцы Катана» (www.translate.google.ru/, www.translate.ru/), что в свою очередь не является синонимом слова «КОЛОНИЗАТОРЫ»;

- официальный сайт настольной игры «DIE SIEDLER VON CATAN» не воспроизводит название «Поселенцы» («DIE SIEDLER»). Международные официальные сайты данной настольной игры содержат лишь часть ее названия (сайты: <http://www.catan.com/>; <http://www.playcatan.com/>), в связи с чем игра прославилась в мире под сокращенным названием: «Catan»;

- кроме того, издательство Franckh-Kosmos Verlags - GmbH&Co. не имеет представительства в Российской Федерации и официально в России игру «DIE SIEDLER VON CATAN» не распространяет, а также заявку на регистрацию товарного знака в Российской Федерации не подавало;

- все права на игру «КОЛОНИЗАТОРЫ» на территории Российской Федерации и СНГ принадлежат ООО «СМАРТ» (заявителю) на основании лицензионного договора от 01.07.2011, заключенного между ООО «СМАРТ» и Franckh-Kosmos Verlags - GmbH&Co.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730055 в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «СМАРТ» – [1];
- фотографии упаковки игры «Колонизаторы» – [2];
- копия Договора подряда на выполнение работ за №2/12 от 16.01.2012 – [3];
- Print Screen сайта <http://www.catan.com/> – [4];
- Print Screen сайта <http://www.playcatan.com/> – [5];
- копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730055 – [6];
- копия Distribution and License - Agreement of 1st July 2011 (Лицензионный договор от 01.07.2011) на английском языке – [7].

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.09.2011) поступления заявки №2011730055 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 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 либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

От заявителя 27.02.2014 поступила просьба об отзыве возражения от 21.11.2007.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 02.10.2013 на решение Роспатента от 28.05.2013 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011730055.