

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), рассмотрела возражение от 01.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714444/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», г. Серпухов (далее — заявитель), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009714444/50 с приоритетом от 23.06.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «RICHES OF INDIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 24.01.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех остальных товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией «Novomatic AG» (www.novomatic.com), вследствие чего регистрация товарного знака на имя российского заявителя способна

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

В Палату по патентным спорам 01.04.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.01.2011 о 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;

- наличие обозначений, зарегистрированных в других странах, не является основанием для отказа в регистрации товарного знака на территории Российской Федерации;

- информация на сайтах сети Интернет требует проверки на достоверность и актуальность;

- указанные экспертизой сайты www.novoemul.ru и all-slot.ru представляют не компанию «Novomatic AG» в России, а являются сайтами продавцов эмуляторов игровых автоматов, на них отсутствует информация о связи с указанной австрийской компанией;

- вышеизложенное позволяет говорить о том, что регистрация обозначения «RICHES OF INDIA» может быть осуществлена на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2011 о регистрации в отношении части услуг 41 класса МКТУ и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714444/50 в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил дополнительные материалы к возражению:

- распечатки с сайтов;

- распечатка из поисковой системы ВОИС.

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

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714444/50 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 подпунктом 1 пункта 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 2.5.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «RICHERS OF INDIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно полностью совпадает с названием игры, производимой компанией «Novomatic AG» (www.novomatic.com).

Группа компаний «Novomatic» - крупный австрийский концерн, основным видом деятельности которого является разработка и производство игровых автоматов, а также программного и аппаратного обеспечения к ним. «Novomatic» имеет свои

представительства во всех странах Европы, СНГ, а также в Африке и Южной Америке. Присутствие сведений об указанной австрийской компании и ее товарах в сети Интернет, позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об игре «RICHEs OF INDIA» компании «Novomatic». При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

Сведения, содержащиеся на официальном сайте указанной австрийской компании, позволяют потребителю получать информацию о деятельности компании «Novomatic», в том числе об электронной развлекательной игре «RICHEs OF INDIA». Существование этих сведений в общедоступном источнике информации позволило коллегии установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией в отношении товаров/услуг, относящихся к игровым автоматам, игровым компьютерным программам, играм азартным, а также к предоставлению услуг, связанных с этими товарами. Указанное приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи заявленного обозначения с производителем из Австрии, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам имеет все основания полагать, что обозначение «RICHEs OF INDIA» способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить представление об изготовлении товаров/услуг, которое не соответствует действительности.

Мнение заявителя о том, что представленные на сайтах www.novoemul.ru и www.all-slot.ru игры представляют собой эмуляторы, то есть программы, позволяющие играть без использования игровых аппаратов компании «Novomatic» или на аппаратах иных производителей, не опровергают выводы коллегии об известности этой компании и ее продукции ввиду того, что эмуляторы игрового аппарата (слота) «Novomatic», по существу, представляют собой те же самые популярные игры, в частности «RICHEs OF INDIA», компании «Novomatic» только без самих аппаратов/автоматов, а с

использованием программного обеспечения на персональном компьютере или игровых автоматах иных производителей.

В то же время следует отметить, что информации о деятельности заявителя – ООО «ДЕЛЬТА» в общедоступных потребителям источниках (например, в сети Интернет) не представлено, и оснований полагать, что заявитель имеет какие-либо хозяйственные связи с компанией «Novomatic AG», у коллегии не имеется.

Анализ перечня заявленных товаров и услуг показал, что содержащиеся в нем товары и услуги либо напрямую связаны с игровыми автоматами, компьютерным оборудованием, программным обеспечением, организацией и обслуживанием игровой компьютерной техники и услугами по рекламе и продвижению этих товаров и услуг при маркировке их обозначением «RICHES OF INDIA», либо представляют собой товары и услуги, однородные указанным. В связи с этим заявленные товары/услуги могут быть восприняты как товары и услуги, произведенные компанией «Novomatic AG» или при ее согласии, то есть использование такого обозначения в отношении этих товаров и услуг способно вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности их не ООО «Дельта», а иному лицу, а именно: «Novomatic AG», что не соответствует действительности. Указанное следует отнести и к части услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение о регистрации, поскольку они также могут восприниматься как происходящие из того же источника.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.5.1 Правил в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки № 2009714444/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011, отменить решение Роспатента от 24.01.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714444/50.