

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) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714473/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», г. Серпухов (далее — заявитель), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009714473/50 с приоритетом от 23.06.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «DOWN UNDER», 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 товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 16.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно воспроизводит название компьютерной игры «DOWN UNDER», разработанной и распространяемой австрийской компанией «Novomatic AG» (www.novomatic.com), расположенной по адресу: Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria, 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 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;

- отсутствие регистрации товарного знака «DOWN UNDER» на имя «Novomatic AG» свидетельствует об отсутствии интереса в получении исключительных прав на заявленное обозначение со стороны этой компании;

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

- вышеизложенное позволяет говорить о том, что регистрация обозначения «DOWN UNDER» может быть осуществлена на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714473/50.

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 №2009714473/50 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 является словесным, представляет собой два не связанных грамматически словесных элемента «DOWN» и «UNDER», выполненных 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 «DOWN UNDER», 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 «DOWN UNDER» 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 «DOWN UNDER». 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 «DOWN UNDER» способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить представление об изготовлении товаров/услуг, которое не соответствует действительности.

Мнение заявителя о том, что компания «Novomatic AG» не распространяет свою продукцию, не оказывает услуги на российском рынке, не зарегистрировало используемое ею обозначение «DOWN UNDER» в качестве товарного знака на территории России и, следовательно, не имеет намерений выйти со своим товаром под маркой «DOWN UNDER» на российский потребительский рынок, не опровергает информацию о компании «Novomatic AG» и ее продукции.

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 «DOWN UNDER», либо представляют собой товары и услуги, однородные указанным. В связи с этим заявленные товары могут быть восприняты как товары и услуги, произведенные компанией «Novomatic AG» или при ее согласии, то есть применение 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» AG», что не соответствует действительности, следовательно, потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.5.1 Правил и, следовательно, о правомерности принятого Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714473/50.

.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2010.