

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Маркетингово-коммуникационное агентство "Игропром"", г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «РОСИГРОПРОМ» по свидетельству № 298462, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004717796/50 с приоритетом от 09.08.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2005 за № 298462 в отношении товаров 16, 25, 28, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ», г. Москва.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0020190 от 02.04.2007, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 298462 в настоящее время является ООО "Пэй энд Плэй", г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно решению Палаты по патентным спорам от 28.07.2009 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака «РОСИГРОПРОМ» в отношении товаров 16 класса МКТУ "печатная продукция, фотоснимки", услуг 35 класса МКТУ "реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса", услуги 41 класса МКТУ "организация культурно-просветительных мероприятий".

Согласно материалам заявки товарный знак «РОСИГРОПРОМ» является фантазийным обозначением по отношению к перечню товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 298462, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- слово "РОСИГРОПРОМ", зарегистрированное в качестве товарного знака на имя частной компании, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги;

- слово "РОСИГРОПРОМ" является сложносоставным и состоит из трех частей: "РОС" – российский; "ИГРО" – образовано от слова "игровой"; "ПРОМ" – употребляется в сложных словах в значении "промышленность", "промышленный";

- часть "ПРОМ" может восприниматься потребителями как сокращение от слов "промышленность", "промышленный" по аналогии со словами "ГАЗПРОМ", "ПИЩЕПРОМ" и т.п.;

- часть "ИГРО" ассоциируется со словами "игра", "игровой";

- элемент "РОС" воспринимается как общепринятое сокращение от слова "РОССИЙСКИЙ", например, "РОСПАТЕНТ", "РОСКУЛЬТУРА";

- слова русского языка, начинающиеся с элемента "РОС", обычно имеют значения, связанные с названием государственных структур (например, "Роспатент" – Федеральное агентство по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; "Роскосмос" – Федеральное космическое агентство; "Росатом" – Федеральное агентство по атомной энергии и др.);

- наличие в слове "РОСИГРОПРОМ" частей "РОС" и "ПРОМ" подчеркивает семантическую связь слова с названием структуры, имеющей отношение к государству;

- в знаке отсутствуют какие-либо графические элементы;

- оспариваемый знак воспринимается как название одной из государственных структур и тем самым порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров или лице, оказывающего услуги;

- правообладатель оспариваемого знака может получать преимущество перед другими участниками рынка за счет ассоциации с государственным предприятием;

- использование оспариваемого товарного знака в сфере игрового бизнеса (в частности, "лотереи") будет создавать у потребителя иллюзию о том, что данная лотерея организована государством, что может восприниматься как гарантия большей защищенности прав потребителей по сравнению с частной компанией-организатором подобного мероприятия.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 298462 – на 2 л. (1);

- данные интерактивного словаря "<http://www.sokr.ru>" – на 2 л. (2);

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2009, лицо, подавшее возражение, в подтверждение своих доводов представило экспертное заключение на 10 л. (3).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 298462 полностью.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2009, отсутствовал, однако был извещен в установленном порядке о дате и месте проведения заседания коллегии уведомлением от 15.01.2009 за № 2004717796/50 (982201), которое было возвращено в Палату по патентным спорам с пометкой "организация по данному адресу не найдена".

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения 29.12.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.08.2004) поступления заявки № 2004717796/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 (пункт 2.5.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 298462 представляет собой сложносоставное слово «РОСИГРОПРОМ», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16, 25, 28, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в связи со способностью знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

Оспариваемый знак «РОСИГРОПРОМ» является сложносоставным словом, как уже упоминалось выше, и образовано из элементов "РОС", "ИГРО", "ПРОМ".

Согласно материалам (1,2), являющихся электронным эквивалентом справочной литературы, элемент "РОС" представляет собой сокращение от слова "российский", а составляющая "ПРОМ" является сокращением от слов "промышленность", "промышленный". Элемент "ИГРО" соединяет общепринятые сокращения "РОС" и "ПРОМ" и порождает однозначное ассоциирование с играми, игровым бизнесом.

Следует отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона применяется в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. У коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что оспариваемый знак «РОСИГРОПРОМ» может восприниматься потребителем как "российская игровая промышленность", при этом в силу заложенной семантики у потребителя возможны ассоциации с государственным учреждением. Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, являющегося коммерческой организацией, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о регистрации товарного знака «РОСИГРОПРОМ», произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил в связи с введением потребителя в заблуждение относительно изготовителя, является доказанным.

Экспертное заключение (3) не может быть учтено коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку относится к иному предмету спора и не является общедоступным словарно-справочным источником информации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 29.12.2008, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 298462 полностью.