

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 (далее – Кодекс), 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 21.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Акелла", г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006719700/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Prince of Persia» по заявке № 2006719700/50 с приоритетом от 17.07.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание «Prince of Persia» (Принс оф Персия), выполненное буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка заявленное обозначение означает – Принц Персии".

Решением Роспатента 28.03.2008 отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

1. заявленное обозначение воспроизводит название серии компьютерных игр, созданной Джорданом Мехнером и выпущенной в 1989 году компанией Broderbund Software;

2. с начала 2000 года и до настоящего времени серию игр «Prince of Persia» выпускает компания "Ubisoft Entertainment" (Монреаль, Франция), которая использует заявленное обозначение для маркировки производимых товаров и услуг, которые являются однородными заявленным (см. данные сети Интернет: http://ru.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia, <http://www.ubi.com>);

3. заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- сведения, содержащиеся на страницах Интернет-сайтов http://ru.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia, <http://www.ubi.com>, не могут быть приняты во внимание, так как не являются официальными сайтами компании "Ubisoft Entertainment";

- содержащиеся в сети Интернет данные являются непроверенной информацией, и не обладают признаком достоверности;

- решение Роспатента не содержит обоснованных доводов относительно того, каким образом заявленное от имени заявителя обозначение в качестве средства индивидуализации может ввести потребителей в заблуждение;

- решением Роспатента также не установлено, является ли компания "Ubisoft Entertainment" обладателем раннего товарного знака, сходного до

степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2009, заявителем представлены следующие копии материалов:

- договор о передаче исключительных имущественных прав на использование программных продуктов за № 19412/1 от 01.11.2007 – на 11 л. (1);

- договор о передаче исключительных имущественных прав на использование программных продуктов за № 19417 от 01.11.2008 - на 14 л. (2);

- решения Арбитражных судов г. Москвы - на 19 л. (3).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.07.2006) поступления заявки № 2006719700/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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) 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 ТЗ).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "Prince of Persia" является словесным. Обозначение выполнено буквами латинского алфавита в одну строку и имеет следующий перевод с английского языка на русский язык "Принц Персии". Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в заявке № 2006719700/50.

Согласно материалам сети Интернет http://ru.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia, приведенным в решении Роспатента, заявленное обозначение воспроизводит название серии компьютерных игр. Создателем первой игры "Prince of Persia" является Джордан Мехнер. Издателем игр является компания "Ubisoft". Указанный источник информации является общедоступным для российского потребителя, представляет собой электронную энциклопедию и относится к одному из самых популярных средств распространения информации.

Область деятельности заявителя непосредственно связана с производством игр на различных носителях, при этом печатная продукция является сопутствующей данной категории товаров.

Документы (1,2) представляют собой договоры о передаче исключительных имущественных прав на использование программных продуктов, заключенные между SWT Entertainment Ltd. (правообладатель) и заявителем (издатель). Согласно соответствующему пункту, данные правоотношения по использованию результата интеллектуальной деятельности носят временный характер, и после истечения срока предоставления прав, издатель должен немедленно прекратить копировать, изготавливать, продавать, продвигать и распространять продукт (программы) и использовать маркировку. Часть документов (3) относится к защите заявителем своих прав во исполнение договоров (1,2), оценка которым дана выше. Таким образом, заявителю не предоставлено достаточных полномочий для обладания на территории Российской Федерации исключительным правом на обозначение "Prince of Persia" в качестве маркировки товаров/ услуг, связанных с производством игр на различных носителях.

Юридическая взаимосвязь между компаниями "SWT Entertainment Ltd." и "Ubisoft" заявителем документально не подтверждена.

Следовательно, рассматриваемое обозначение при использовании его в качестве средства маркировки заявителем способно вызвать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров и услуг, которое не соответствует действительности.

Кроме того, правовая норма пункта 3 статьи 6 Закона не предусматривает наличие старшего исключительного права на сходное обозначение у иного лица в отношении однородных товаров/услуг. В данном случае коллегией оценивается способность обозначения порождать в сознании потребителя представление об определенном изготовителе

товара, в том числе на основе предшествующего опыта, учитывая, что после 2000 года издателем игр является компания "Ubisoft".

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил ТЗ материалами возражения от 21.05.2008 не опровергнут и, следовательно, является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2008, оставить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2008 в силе.