

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 ППС), рассмотрела возражение от 09.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714472/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714472/50 с приоритетом от 23.06.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SECRET FOREST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 16.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров/услуг, как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение воспроизводит название гейминаторов, мультимедийных игр «SECRET FOREST», используемое австрийской компанией «Novomatic AG» (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com, www.multi-game.ru, www.slotgame.ru и т.д.). В связи с тем, что заявителем является российская компания, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары и услуги под наименованием «SECRET FOREST» компании «Novomatic AG» в Российской Федерации отсутствуют;

- компания «Novomatic AG» не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «SECRET FOREST» для товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ. Таким образом, указанная компания не заинтересована получить исключительное право на данное обозначение, что дает заявителю возможность зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на территории Российской Федерации;

- наличие обозначений, зарегистрированных в другой стране, не является основанием для отказа в Российской Федерации;

- информация на интернет сайтах www.multi-game.ru, www.slotgame.ru представлена лицами, не относящимися к компании «Novomatic AG», и сама по себе вводит потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 16.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714472/50 в отношении всех заявленных товаров/услуг.

В дополнение к возражению от 09.03.2011 заявителем представлено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (SECRET FOREST) и письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «SECRET FOREST» заявителем (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714472/50 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).

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2009714472/50 обозначение является словесным и состоит из словосочетания «SECRET FOREST», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что оно полностью совпадает с названием игрового автомата, мультимедийной игры «SECRET FOREST», производимой компанией «Novomatic AG» (см. например, <http://www.casinoportal.ru>, <http://www.gaminatorslots.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. Через свои дочерние компании, концерн выполняет полный цикл, в том числе консалтинговых и франчайзинговых услуг по организации работы залов игровых автоматов. Имеет свои представительства во всех странах Европы, а также в СНГ, Африке и Южной Америке.

Согласно данным сети Интернет компания «Novomatic AG» выпускает и распространяет игровые автоматы, в том числе маркированные обозначением «SECRET FOREST».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «SECRET FOREST» испрашивается в отношении, например, автоматов игровых, программ игровых компьютерных, игр азартных и сопутствующих им товаров, а также услуг, связанных с этими товарами.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией в отношении однородных товаров/услуг.

Существование сведений о компании «Novomatic AG» и ее продукции, в том числе, маркированной обозначением «SECRET FOREST», в общедоступном источнике информации (сети Интернет) приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Австрии.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное представление об изготовителе товаров, поскольку заявителем является российское юридическое лицо.

Что касается доводов заявителя об отсутствии товара под названием «SECRET FOREST» или об отсутствии регистрации товарного знака «SECRET FOREST» фирмой «Novomatic AG» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация о продукции компании «Novomatic AG»,

маркированной обозначением «SECRET FOREST», содержащаяся в Интернет ресурсах, является доступной любому пользователю и получила широкое распространение. В этой связи указанная информация для российского потребителя послужит стимулом для приобретения однородных товаров заявителя, маркированных тождественным товарным знаком, и последующего разочарования в результате заблуждения. Возможность введения в заблуждение заявителем не опровергнута.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.

Представленное заявителем письмо-согласие (1) не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, так как подобного рода действия законодательно не предусмотрены, кроме того, следует отметить, что согласие предоставлено гражданином Терсенидисом Периклисом, связь которого с фирмой «Novomatic AG» не прослеживается.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2010.