

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 22.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714460/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», г. Серпухов (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009714460/50 с приоритетом от 23.06.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «BOOK OF RA», 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 10.12.2010 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 азартной игры «BOOK OF RA», разработанной международным холдингом «NOVOMATIC». Этой компанией разработана платформа и новые мультимедийные игры, в том числе «BOOK OF RA» (см. сеть Интернет, например <http://www.novomatic.com>). Вследствие чего регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Палату по патентным спорам 22.03.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Novomatic AG» не является правообладателем российских и международных регистраций, распространяющих свое действие на территорию Российской Федерации, сходных до степени смешения с обозначением «BOOK OF RA»;

- использование компанией «Novomatic AG» обозначения, сходного до степени смешения с заявленным обозначением, не является его официальной регистрацией и не может служить основанием для отказа;

- все сайты, на которых имеется информация о хозяйственной деятельности компании «Novomatic AG», не содержат информации о правовых основаниях, в соответствии с которыми используются обозначения, сходные со знаками компании «Novomatic AG», что свидетельствует о том, что информация на таких сайтах вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и лиц, оказывающих услуги;

- информация на сайте novoemul.ru сама по себе является введением потребителя в заблуждение, так как компания «Novomatic AG» не производит и не продает эмуляторы, о которых говорится на указанном сайте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714460/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.05.2011, заявитель присутствовал и представил дополнительные материалы к возражению:

- копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Книга Ра (Book of Ra)»;

- письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «Книга Ра (Book of Ra)» заявителем;

- распечатки из сети Интернет.

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 №2009714460/50 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 на государственную регистрацию по заявке № 2009714460/50 обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «BOOK OF RA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно полностью совпадает с названием игры «BOOK OF RA», производимой компанией «Novomatic AG» (см. например, сайты <http://www.novomatic.com>, <http://www.wmc-online.net>, http://www.fortunagame.ru/game_automats/novomatic, <http://avtomati.net/igrovie/book-ra-kniga-solntsa>, www.novoemul.ru и др.).

Группа компаний «Novomatic» - крупный австрийский концерн, основной вид 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 слоты, в том числе маркированные обозначением «BOOK OF RA».

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 одних и тех же товаров/услуг, относящихся к автоматам игровым, программам игровым компьютерным, играм азартным, предоставлению услуг, связанных с этими товарами.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Австрии, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что наличие или отсутствие деятельности той или иной компании на рынке определенной страны (например, Российской Федерации) определяется каждой конкретной компанией в соответствии с собственными целями и задачами. При этом отсутствие компании «Novomatic AG» на российском рынке заявителем не доказано. Напротив, на всех сайтах в сети Интернет, имеющих отношение к игре и игровым автоматам «BOOK OF RA», упоминается их производитель – компания «Novomatic». Коллегия Палаты по патентным спорам также обращает внимание, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, приобретая товары ООО «ДЕЛЬТА», может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «BOOK OF RA».

Что касается довода заявителя о том, что компания «Novomatic AG» не производит и не продает эмуляторы (эмуляция – это воспроизведение программными или аппаратными средствами либо их комбинацией работы других программ или устройств, в том числе игровых), он не может быть признан убедительным, поскольку является декларативным и не подтвержден документально.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2010.