

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 09.02.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМПАНИЯ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 04.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008724913/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008724913/50 с приоритетом от 05.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2008724913/50, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из графических и словесных элементов. В верхней части обозначения расположено слово «scratch», под ним – комбинация «& win!», выполненные на английском языке буквами белого цвета. В левой нижней части обозначения расположен квадрат красного цвета с закругленными углами и белым окаймлением, внутри которого вписан белый равносторонний крест с прямыми углами. Как указано в описании, «квадрат напоминает по своему изображению национальный флаг Швейцарии и не занимает преимущественного положения во всей композиции заявляемого обозначения». Справа от квадрата расположено словосочетание «СОТРИ И ВЫИГРАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Все элементы обозначения обведены контуром, образующим площадь темно-серого цвета, являющуюся фоном для всех элементов обозначения. Обозначение исполнено в следующей цветовой гамме: белый, серый, темно-серый,

светло-серый, красный.

Роспатентом принято решение от 04.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008724913/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «включает изобразительный элемент в виде белого креста в красном квадрате, который сходен до степени смешения с изображением герба государства Швейцарии, а также флага Швейцарии, который представляет собой полотнище красного цвета с белым крестом в центре (см. Интернет [ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Швейцарии], или [<http://www.tursinfo.ru/info/country240/flag.htm>], данная информация содержится также и в других источниках [<http://geraldika.ru/symbols/1523>] или [<http://geraldika.ru/symbols/3097>])». В заключении также указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- доводы и аргументы, указанные в решении Роспатента от 04.12.2009, не относимы к характеристике заявленного обозначения, неверно истолковывают положения Кодекса в части применения норм действующего законодательства;
- с юридической точки зрения Интернет-сайты не являются официальными средствами массовой информации и никогда таковыми не являлись;
- информация в «Википедию» может быть добавлена любыми добровольцами со всего мира, и все статьи могут быть изменены кем угодно;
- информация источников, указанных в решении Роспатента от 04.12.2010, не способна в официальном порядке удостоверить факты, аргументировать обстоятельства и события, тем более затрагивающие порядок регистрации товарных знаков в Российской Федерации, регулировать отношения государственных органов

и юридических лиц;

- указанное в решении Роспатента от 04.12.2009 утверждение о возможности включения элемента (сходного с флагом) в состав товарного знака в качестве неохраняемого при наличии согласия на то компетентного органа, неверно интерпретирует содержание и понимание пункта 2 статьи 1483 Кодекса;

- пункт 2 статьи 1483 Кодекса указывает на основополагающий признак недопустимости государственной регистрации по данному основанию – «...только из элементов, представляющих собой...», а заявленное обозначение не состоит исключительно (только) из государственных гербов, флагов, иных государственных символов и знаков;

- вывод, изложенный в решении Роспатента от 04.12.2009, о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, не основан на положениях пункта 3 статьи 1483 Кодекса и является произвольным толкованием норм закона;

- при осуществлении регистрации товарного знака, в соответствии с ведомственными актами Роспатента и Кодексом, не запрашиваются никакие сведения о товаре и производителе такого товара;

- само введение потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя происходит при использовании товарного знака;

- следует учитывать, что продавец, как это предусмотрено действующим законодательством, проставляет на товаре, его упаковке или в сопутствующей документации указания о месте производства товара и его изготовителе;

- лицо, проводящее экспертизу товарных знаков, обладает особыми знаниями по товарным знакам и особо внимательно оценивает заявленные обозначения, поэтому это лицо вряд ли может выражать мнение потребителей по вопросу о возможном введении потребителей в заблуждение;

- должна действовать презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 04.12.2009 и о регистрации заявленного обозначения

в отношении заявленного перечня товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ.

К возражению от 09.02.2010 приложена копия решения Роспатента от 04.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008724913/50 на 4 л. [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 09.02.2010, состоявшемся 21.04.2010, возражение от 09.02.2010 дополнено заявителем следующими доводами:

- вопреки указанному в решении Роспатента от 04.12.2009, следует отметить, что в заявленном обозначении нет элемента в виде белого креста в красном квадрате, поскольку «квадрат – это равносторонний и прямоугольный четырехугольник», а в состав заявленного обозначения входит элемент в виде округлой фигуры красного цвета без углов, обрамленной белой полосой и расположенной на черном фоне;

- указанный элемент (фигура красного цвета с белым крестом внутри) не сходен до степени смешения с изображением герба, а также флага Швейцарии, так как на гербе белый крест расположен на фоне красного щита, лучи креста разновелики, а флаг Швейцарии имеет форму квадрата, то есть и герб и флаг Швейцарии имеют четкие характеристики, а значит, не каждый белый крест на красном фоне является гербом или флагом Швейцарии;

- элемент заявленного обозначения не ассоциируется с изображением герба Швейцарии, а также флага Швейцарии до такой степени, в какой квадрат с прямоугольными углами не может ассоциироваться с округлой фигурой без углов;

- обжалуемое решение не содержит доводов, на основании которых сделан вывод о способности заявленного обозначения введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг;

- пока не доказано обратное, должна действовать презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение.

Также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от заявителя поступило ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: об исключении из заявленного обозначения изобразительного элемента в виде

красного квадрата с закругленными углами с белым окаймлением с вписанным в него крестом белого цвета. В подтверждение своего намерения заявителем направлено соответствующее заявление от 22.04.2010 о внесении указанных изменений, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.08.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

Согласно статье 6-ter ((1) (a)) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883), опубликованной в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., № 2 (далее – Парижская Конвенция), страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

Странами Союза являются, в частности, Швейцария (с 07.07.1884), Российская Федерация (с 01.07.1965 – СССР).

Согласно подпунктам 1 и 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, сходных до степени смешения с государственными гербами, флагами и другими государственными символами и знаками.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся 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.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, содержащее словесные элементы «scratch & win! СОТРИ И ВЫИГРАЙ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов светло-серого цвета, и

изобразительный элемент в виде красного квадрата со скругленными углами и обрамлением белого цвета, в центре которого расположен белый крест. Данный изобразительный элемент расположен в нижней левой части обозначения. Указанные элементы расположены на фоне фигуры темно-серого цвета, повторяющей по форме контуры словесных элементов.

Анализ словарно-справочной литературы (см. в частности, Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, Том 59 – М.: ТЕРРА, 2006, страница 46), а также информации, размещенной в сети Интернет (<http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00084/40300>, <http://geraldika.ru/symbols/3097>), позволяет установить, что государственный флаг Швейцарии представляет собой квадратное полотнище красного цвета с белым крестом в центре, а герб Швейцарии представляет собой изображение щита красного цвета с белым крестом в центре.

Следует отметить, что указанная государственная символика Швейцарии поставлена под охрану статьей 6-ter Парижской Конвенции (<http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter>).

Сравнительный анализ показал, что изобразительный элемент в виде красного квадрата со скругленными углами, в центре которого размещен крест белого цвета, имеющийся в составе заявленного обозначения, является сходным до степени смешения с изображением флага и герба Швейцарии, поскольку имеют одинаковое сочетание цветов – белый на красном фоне, наличие креста белого цвета, сходный общий вид изображений, наличие симметрии.

Таким образом, как справедливо указано в решении Роспатента от 04.12.2009, заявленное обозначение, содержащее анализируемый элемент (красная фигура с изображенным на ее фоне белым крестом), не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, само наличие в обозначении анализируемого элемента порождает в сознании потребителя представление о происхождении товаров/услуг или их производителя из государства Швейцарии. При этом заявителем по заявке № 2008724913/50 является лицо, имеющее юридический адрес в Российской Федерации, а не в Швейцарии. Каких-либо сведений о швейцарском происхождении

товаров/услуг, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение, коллегии Палаты по патентным спорам не представлено.

Таким образом, наличие в составе заявленного обозначения изображения белого креста на красном фоне, действительно, способно породить в сознании потребителей представление о товарах/услугах, маркированных заявленным обозначением, не соответствующее действительности. Данный вывод также указан в решении Роспатента от 04.12.2009.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание действия, предпринимаемые заявителем для преодоления мотивов отказа, в связи с чем им подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление, в котором изложена просьба об исключении из состава обозначения изобразительного элемента, сходного с символикой Швейцарии и порождающего в связи с этим в сознании потребителей ложные представления о происхождении товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением. Просьба заявителя была удовлетворена 21.06.2010.

Исключение указанного элемента из состава заявленного обозначения устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В связи с изложенным у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания обозначения не соответствующим требованиям пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2010, отменить решение Роспатента от 04.12.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008724913/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(591) *Указание цвета или цветового сочетания:*
белый, серый, темно-серый, светло-серый

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

16 – изделия картонные; бумага печатная; билеты;

28 – игры; карты для бинго;

41 – игры азартные; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечение].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.