

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711793/50, поданное ООО «ТПАО УДАЧА», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008711793/50 с приоритетом от 16.04.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение, состоящее из слова «Игрок» и выполненного по ним слова «Playboy», разделенных друг от друга черной горизонтальной чертой.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2010 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 для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров 30 класса МКТУ, т.к. входящий в его состав словесный элемент «Playboy» воспроизводит название известной фирмы «Плейбой Энтерпрайзис, Инк.», а также серии товарных знаков «Playboy», принадлежащих данной фирме.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- на имя фирмы «Плейбой Энтерпрайзис, Инк.» действительно зарегистрировано несколько товарных знаков «Playboy» в отношении различных товаров. Однако указанный товарный знак не зарегистрирован в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ;

- товарный знак «Playboy» не включен в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, следовательно, действие п.3 ст.1508 Кодекса на него не распространяется;

- в сочетании со словом «Игрок» понятие «Playboy» в заявлении обозначении несет в себе иную, буквальную смысловую нагрузку, отличную от той, которая была заложена в него обладателем прав на товарный знак «Playboy»;

- в заключении по результатам экспертизы не содержится оснований для признания фирмы «Плейбой Энтерпрайзис, Инк.» известной;

- таким образом, использование заявителем заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ никак не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008711793/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.04.2008) поступления заявки №2008711793/50 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 требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пунктом 3 статьи 6 Закона 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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 в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008711793/50 является словесным, содержащим в своем составе два словесных элемента «Игрок» «Playboy», выполненных одно под другим буквами русского и латинского алфавитов. Между словесными элементами расположена горизонтальная черта черного цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения по заявке №2008711793/50 показал, что в его состав входит словесный элемент «Playboy», который совпадает с названием американской фирмы «Плейбой Этерпрайзис, Инк.» (Playboy Enterprises, Inc), издающей с 1953 года в Соединенных Штатах Америки журнал для мужчин «Playboy». Данный журнал выпускается на различных языках во всем мире. На территории Российской Федерации популярнейший во всем мире глянцевый журнал «Playboy» появился в 1995 году и очень быстро стал самым востребованным изданием в своей категории. Журнал «Playboy» охватывает очень широкий тематический спектр: самые красивые женщины мира, эксклюзивные съемки знаменитостей, яркие фотопортажи со светских раутов, впечатляющие рассказы об

увлекательных путешествиях по всему миру, престижные автомобили, эффектная мужская мода и стиль жизни. Интеллектуальная проза, интервью с известными мужчинами — о бизнесе, увлечениях и отношении к жизни. Ежемесячный журнал «Playboy» — это стильные фото и публикации о модной литературе, музыке, кино, спорте, автомобилях, аудиовideonовинках, сексе, отношениях, карьере. Электронная версия журнала «Playboy» размещена на сайте www.playboy.com.ru.

В настоящее время на имя фирмы «Плейбой Этерпрайзис, Инк.» зарегистрирована на территории Российской Федерации серия товарных знаков со словесным элементом «Playboy» для различных товаров и услуг.

Кроме того, в материалах дела содержится информация о том, что фирме «Плейбой Этерпрайзис, Инк.» принадлежат товарные знаки «Playboy», зарегистрированные, в том числе, для товаров 30 класса МКТУ, в стране происхождения — Соединенные Штаты Америки, на территории 27 стран Европейского союза и Норвегии.

В связи с широкой известностью и длительностью использования серии знаков «Playboy» регистрация заявленного обозначения может быть воспринята потребителем как расширение ассортимента товаров известной компании «Плейбой Этерпрайзис, Инк.». Таким образом, потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №2008711793/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2010.