

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 01.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714438/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714438/50 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 «AMERICAN POKER II», выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 24.11.2010 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 пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение в отношении товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов

МКТУ является неохраняемым, поскольку указывает на вид и свойства товаров, а также на назначение услуг.

Кроме того, заявленное обозначение воспроизводит наименование компьютерной игры «American poker», разработанной и распространяемой группой компаний «Novomatic AG» (Австрия) для маркировки товаров, однородных товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com). 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 01.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «AMERICAN POKER II» не указывает на вид, свойства товаров и назначение услуг. Данный вывод подтверждается регистрациями Роспатента таких обозначений как «Fruit poker», «Quick poker», «Poker Engine» для товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в состав которых входит охраноспособный словесный элемент «poker»;

- товары и услуги под наименованием «AMERICAN POKER» компании «Novomatic AG» в Российской Федерации отсутствуют. Указание экспертизы на данную компанию является незаконным. Обозначение «AMERICAN POKER» на территории Австрии в отношении товаров/услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ принадлежит компании «DERBY SPORT-TIP spol.s r.o.», Чехия. В этой связи сведения из базы данных сети Интернет не могут быть достоверными и служить доказательствами возможности введения потребителя в заблуждение;

- компания «Novomatic AG» не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «AMERICAN POKER II» 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.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 24.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714438/50 в отношении заявленных товаров/услуг.

В дополнение к возражению от 01.03.2011 заявителем представлено свидетельство №2009613406 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Американский покер II (American Poker II)» и письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «AMERICAN POKER II » заявителем (1).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем представлены копии вышеуказанных регистраций на товарные знаки (2).

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 №2009714438/50 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения

категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 №2009714438/50 обозначение является словесным и состоит из словосочетания «AMERICAN POKER II», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «AMERICAN POKER II» в переводе с английского языка означают «Американский покер II».

Согласно сведениям из базы данных сети Интернет, «Американский покер» - популярная азартная игра. В настоящее время в данную игру можно играть с

использованием электронных средств, в том числе в Интернете, с помощью специальных игровых автоматов, на компьютерах с использованием специальных программ.

Таким образом, словосочетание «AMERICAN POKER» в отношении части заявленных товаров/услуг (например: игры азартные, программы игровые компьютерные и т.д.) характеризует товары и услуги, указывая на вид и назначение товаров, а также связанных с ними услуг, что не позволяет признать за обозначением способности индивидуализировать товар/услугу конкретного производителя. В отношении остальной части заявленных товаров/услуг (например: автоматы для продажи билетов, автоматы торговые и т.д.), не имеющих отношение к играм, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров, а также связанных с ними услуг.

Элемент «П», входящий в состав заявленного обозначения не вносит достаточной различительной способности, поскольку представляет собой отдельное цифровое значение и не имеет характерного графического исполнения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное словесное обозначение по заявке №2009714438/50 не соответствует требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное словесное обозначение полностью совпадает с названием компьютерной игры «AMERICAN POKER», производимой компанией «Novomatic AG» (см. сайт www.slotgame.ru, inlot.ru).

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 автоматы, в том числе маркированные обозначением «AMERICAN POKER».

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.

Учитывая изложенное регистрация заявленного обозначения не допустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона.

Что касается доводов заявителя об отсутствии товара под названием «AMERICAN POKER II» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в Интернет ресурсах, 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, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «AMERICAN POKER II».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

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

Ссылки заявителя на ранее зарегистрированные товарные знаки (2) не могут свидетельствовать в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по заявкам ведется самостоятельно с учетом всех материалов дела.

Представленное заявителем письмо-согласие (1) не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, т.к. подобного рода действия законодательно не предусмотрены.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2010.