

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 №2009714454/50, поданное ООО «ДЕЛЬТА», Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714454/50 с приоритетом от 23.06.2009 было заявлено в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ на имя заявителя.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GRYPHON`S GOLD», выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения (транслитерация – грифонс голд).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 02.12.2010 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 обозначение «GRYPHON`S GOLD», используемое группой компаний «Novomatic AG» (Австрия) для маркировки товаров, однородных товарам/услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. сведения из сети Интернет <http://www.novomatic-game.ru>, http://www.fortunagame.ru/game_automats/novomatic).

В Палату по патентным спорам 09.03.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.12.2010.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Novomatic AG» является правообладателем нескольких международных и российских регистраций, среди которых нет знака «GRYPHON`S GOLD». Таким образом, указанная компания не имеет намерения распространять производимую продукцию в России;

- на территории Российской Федерации отсутствует регистрация какого-либо обозначения, сходного до степени смешения с заявленным обозначением;

- сайты, на которые ссылается экспертиза, не содержат информации об обозначении «GRYPHON`S GOLD». Кроме того, размещенная на этих сайтах информация требует тщательной проверки. На указанных сайтах отсутствуют правовые основания, в соответствии с которыми используются обозначения, являющиеся международными знаками компании «Novomatic AG», зарегистрированными на территории Российской Федерации, что позволяет сомневаться в указании понятия «официальные дистрибьюторы аппаратов Novomatic»;

- информация на сайте fortunagame.ru датирована 2005-2006 годами, что заставляет сомневаться в ее актуальности, отсутствие обновления свидетельствует о возможной недостоверности информации.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 02.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714454/50 в отношении заявленных товаров/услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2011, заявителем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «GRYPHON`S GOLD» (1);

- письмо-согласие от Терсенидиса Периклиса – правообладателя данной программы на использование обозначения «GRYPHON`S GOLD» заявителем (2);

- распечатки из сети Интернет (3).

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

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714454/50 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 №2009714453/50 обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «GRYPHON`S GOLD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. 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 и игрового автомата «GRYPHON`S GOLD», производимых компанией «Novomatic AG» (см., например, сайты <http://www.wmc-online.net>, http://www.fortunagame.ru/game_automats/novomatic, <http://www.novomatic-game.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 «GRYPHON`S GOLD».

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.

Что касается довода заявителя об отсутствии намерений у компании «Novomatic AG» выходить с товаром под названием «GRYPHON`S GOLD» на

рынок Российской Федерации, он не может быть признан убедительным по следующим причинам.

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 «GRYPHON`S GOLD», упоминается их производитель – компания «Novomatic». Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, 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, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «GRYPHON`S GOLD».

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 Закона является правомерным.

Представленное заявителем письмо-согласие (2) не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, т.к. подобного рода действия законодательно не предусмотрены в качестве преодоления отказа по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 02.12.2010.