

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, рассмотрела возражение от 11.02.2014, поданное компанией OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113814, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1113814 с конвенционным приоритетом от 07.06.2011 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 24.08.2011 на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1113814 представляет собой



комбинированное обозначение , содержащее изобразительные элементы в виде черепа с крыльями, под которым расположены скрещенные штанги. Под штангами помещено изображение стилизованной лилии и словесные элементы «LIVE & FIGHT», выполненные по дуге стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В верхней части обозначения расположен словесный элемент

«OLIMP», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.11.2013 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113814 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1113814 не соответствует требованиям пунктов 2(2), 2(4) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ОЛИМП» по свидетельству №448103 [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «OLIMP» по свидетельству №323483 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ОЛИМП» по свидетельству №309401 [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «OLIMP» по свидетельству №281376 [4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ОЛИМП» по свидетельству №140264 [5] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ОЛИМП» по свидетельству №272798 [6] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;
- знаком «OLYMPIAN» по международной регистрации № 1056066 [7] в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ;
- знаком «OLYMPIC TORCH RELAY» по международной регистрации №1029820 [8] в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- комбинированным знаком со словесным элементом «OLYMPIC» по международной регистрации №1026243 [9] в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- комбинированным знаком со словесным элементом «OLYMPIJSKI» по международной регистрации №1019494 [10] в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- комбинированным знаком со словесным элементом «OLYMPIC COLLECTION» по международной регистрации №874343 [11] в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ;

- знаком «OLYMPEX» по международной регистрации №863084 [12] в отношении однородных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ;

- знаком «THE OLYMPICS» по международной регистрации № 787298 [13] в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- знаком «Olymp» по международной регистрации №618166 [14] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- знаком «OLYMPIC» по международной регистрации №609691 [15] в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;

- знаком «OLYMPE» по международной регистрации №586179 [16] в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что знак по международной регистрации № 1113814 включает словесный элемент «OLIMP» - транслитерацию слова Олимп буквами латинского алфавита.

В соответствии с Олимпийской Хартией Международного Олимпийского Комитета (МОК) от 07.07.2007 олимпийские символы, флаг, девиз, обозначения (включая, но, не ограничиваясь, словами «Олимпийские игры» и «игры Олимпиады»), знаки, эмблемы, огонь и факелы являются «Олимпийской собственностью». Все права на каждый элемент в отдельности и на все вместе элементы Олимпийской собственности принадлежат исключительно МОК, включая, но, не ограничиваясь, использованием в коммерческих целях, для получения дохода в рекламных целях. Под

олимпийской символикой понимаются наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Olympian», «Olympiad» и образованные на их основе слова и словосочетания.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака олимпийской и параолимпийской символики и сходных с ними обозначений не может быть произведена, если на это не имеется согласия вышеуказанного органа (МОК).

В палату по патентным спорам поступило возражение от 11.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное комбинированное обозначение по международной регистрации №1113814 не имеет ничего общего с Международным олимпийским комитетом и Олимпийскими играми, поскольку словесный элемент «OLIMP» представляет собой название священной горы из древнегреческой мифологии, места пребывания богов во главе с Зевсом, в связи с чем греческих богов часто именуют «олимпийцами».

- разное написание слов «OLIMP» и «OLYMPIQUE», происходящих от названий разных объектов – мифологической горы и античного поселения, также свидетельствует о том, что у этих слов разная этимология, а сходное звучание – это лишь совпадение, а не указание на одинаковое происхождение слов;

- словесный элемент «OLIMP» является частью фирменного наименования заявителя, в силу чего воспринимается исключительно как указание на то, что соответствующие товары или услуги производятся и предоставляются именно заявителем, а вовсе не Международным олимпийским комитетом, а обозначение в целом не может вызвать никаких ассоциаций или смешения с МОК или Олимпийскими играми, поскольку изобразительные элементы и шрифт словесного элемента «OLIMP», выполненные в готическом стиле, вызывают ассоциации с культурой готы;

- основная идея заявленного обозначения в полной мере выражена в элементах, входящих в его состав: словосочетание «LIFE & FIGHT», которое переводится с английского языка как «живи и борись», формирует жизненное кредо, девиз, суть которого в восприятии жизни как бесконечной борьбы и противостояния

с кем-либо или с чем-либо, т.е. налицо различие концепций, заложенных в заявленное обозначение и в символы Олимпийских Игр.

Далее в возражении приведен сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1113814 и противопоставленных знаков [1-16], на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения, ввиду фонетических, семантических и визуальных различий.

В возражении указано, что заявитель является одним из самых известных производителей биологически активных добавок и спортивного питания в Европе, в то время как владельцы противопоставленных товарных знаков специализируются в иных отраслях деятельности. Соответственно товары 14, 25 и услуги 35 классов МКТУ в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков имеют отношение к несходным сферам деятельности, что совершенно исключает какое-либо смешение обозначений или их владельцев потребителями.

В отношении противопоставленных товарных знаков, правообладателем которых является МОК, заявитель обращает внимание на их визуальное различие, обусловленное оригинальным графическим исполнением заявленного обозначения в готическом стиле, абсолютно не характерным для Олимпийских Игр, в силу чего у потребителя никогда не возникнет ассоциирования этих знаков друг с другом.

Заявитель также обращает внимание на семантические и фонетические различия между сравниваемыми знаками, при этом фонетическое и графическое совпадение частей «OLIMP/OLYMP» в заявленном обозначении и в некоторых знаках, принадлежащих МОК, не является достаточным основанием для признания этих знаков сходными до степени смешения, поскольку данный критерий не всегда применим, особенно при сравнении обозначений, в состав которых входят другие доминирующие элементы.

В дополнение к вышесказанному заявитель сослался на спор между Португальским олимпийским комитетом, который посчитал обозначение по международной регистрации №1113814 сходным до степени смешения с его товарными знаками «OLIMPICO» и «OLIMPO», однако ведомство OHIM сочло

знаки несходными и отказало в удовлетворении возражения Португальского олимпийского комитета.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 27.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113814 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки статей из Википедии об античных Олимпийских играх и о горном массиве Олимп в Греции;
- информация о значении слова «ОЛИМП» с сайта www.slovopedia.com;
- информация о спортивном питании Olimp Labs и о компании - заявителе;
- информация о правообладателях противопоставленных товарных знаков: ЗАО «ОЛИМП», ЗАО «Декарт», ООО «Олимп-Экспосервис», ОАО «Олимп», ООО «РОСЭЛ»; Olymp Bezner GmbH & Co.KG; MAUBOUSSIN SAS;
- решение ОНІМ с выборочным переводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.06.2011) международной регистрации № 1113814 правовая база для оценки охраноспособности 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 2 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки.

В соответствии с требованиями пункта 2 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, знак по международной регистрации № 1113814 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительные элементы в виде черепа с крыльями, под которым расположены скрещенные штанги. Под штангами помещено изображение стилизованной лилии и словесные элементы «LIVE & FIGHT», выполненные по дуге стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В верхней части обозначения расположен словесный элемент «OLIMP», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации № 1113814 на соответствие требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав знака включен словесный элемент «OLIMP» (транслитерация буквами русского алфавита – ОЛИМП), который ассоциируется со значением этого слова в русском языке (Олимп – 1. наименование высочайшего горного массива на Юго-востоке Балканского п-ова, высшая точка Греции (2917 м). У древних греков Олимп считался священной горой, местопребыванием Зевса и других богов, 2. собрание, сонм олимпийских богов). При этом следует указать, что различное написание названия горы Олимп - «Olimp», «Olymp», не меняет значение этого слова для российского потребителя.

Кроме того, целесообразно отметить, что понятия «Олимпийские игры», «Олимпиада» и т.д. связаны с городом Олимпия (Olympia), при этом согласно сведениям словарно-справочной литературы (см. <http://slovari.yandex.ru/>) олимпийские игры – это общегреческие празднества и состязания в Древней Греции, которые устраивались в честь бога Зевса с 776 до нашей эры в Олимпии 1 раз в 4 года.

Учитывая приведенные семантические значения, можно сделать вывод о том, что средний российский потребитель будет однозначно воспринимать слово «Olimp» в значении, связанном с Олимпом, Древней Грецией, Олимпийскими играми и соревнованиями.

Относительно известности заявителя в области производства биологически активных добавок и специального питания в Европе, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод не может быть признан убедительным, поскольку деятельность МОК и МПК как участника гражданских отношений (при этом не только в связи с проведением спортивных соревнований) также хорошо известна среднему российскому потребителю.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что словесный элемент «Olimp» является сходным до степени смешения с олимпийской символикой.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» к олимпийской символике относятся следующие наименования

«Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter Games», «Olympic Games», «Sochi 2014» и образованные на их основе слова и словосочетания.

Подобные обозначения могут быть зарегистрированы только с разрешения Международного Олимпийского Комитета (далее – МОК).

Заявителем не представлено согласие уполномоченного органа (МОК) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1113814.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам имеет основания для признания знака по международной регистрации № 1113814 не соответствующим требованиям подпунктов 2, 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации № 1113814 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное

обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ОЛИМП», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба, в том числе деловая экспертиза; запись сообщений; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; обработка текста; продажа аукционная».

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное

обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «OLIMP», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги (для третьих лиц) (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги в области общественных отношений; услуги по размещению в торговых залах товаров для удобства

приобретения и изучения потребителями, все перечисленные выше услуги в отношении товаров 01, 19 классов, а также каучука, резины, гуттаперчи, асбеста, слюды и изделий из этих материалов, не относящихся к другим классам, изделий из частично обработанных пластмасс, материалов для конопачения, уплотнения и изоляции, неметаллических гибких труб; услуги в области общественных отношений».

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное



обозначение **ОЛИМП Экспосервис**, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ОЛИМП», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «рекламная деятельность».

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой



комбинированное обозначение **OLIMP**, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «OLIMP», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги в области общественных отношений; услуги по управлению товарными потоками с помощью компьютеров (услуги логистиков)».

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой комбинированное



обозначение **ОЛИМП**, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ОЛИМП», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Знак охранялся, в частности, в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ, однако, поскольку срок действия правовой охраны товарного знака истек, этот знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113814;

Противопоставленный товарный знак [6] представляет собой комбинированное



обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ОЛИМП». Знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама и сделки»;

Противопоставленные знаки [7] – [13], [15], принадлежащие МОК, представляют собой словесные и комбинированные обозначения, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «OLYMPIAN», «OLYMPIC TORCH RELAY», «OLYMPIC», «OLIMPIJSKI», «OLIMPEX», «THE OLYMPICS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаки [9] - [11] содержат изобразительные элементы в виде эмблемы Олимпийских игр – пять переплетенных колец. Правовая охрана знаков [7] - [10], [13] на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 14, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Противопоставленный знак [14] представляет собой словесное обозначение «Olymp», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit» (рубашки, блузки, воротники, пижамы, ночные рубашки).

Противопоставленный товарный знак [16] представляет собой словесное обозначение «OLIMPE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ «bijoux fantaisie; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses» (бижутерия: драгоценные металлы и их сплавы, изделия из драгоценных металлов или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, драгоценные камни).

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1113814 и противопоставленных знаков [1] – [4], [6] – [16] показал следующее.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением рассматриваемого знака в противопоставленные знаки (OLIMP/Олимп-/Olymp-/OLYMP-).

Как было отмечено выше, семантическое сходство сравниваемых обозначений определяется восприятием слова «Olimp» в значении, связанном с Олимпом, Древней Грецией, олимпийскими играми и соревнованиями.

Графическое отличие знака по международной регистрации № 1113814 и противопоставленных знаков (выполнение словесных элементов различными видами шрифта и разными алфавитами, наличие в знаках иных изобразительных элементов), не является определяющим при установленном фонетическом и семантическом сходстве, поскольку доминирующее положение в сравниваемых знаках занимают словесные элементы, играющие основную роль в индивидуализации товаров и услуг их правообладателей.

Что касается однородности товаров и услуг, необходимо отметить следующее.

Однородность товаров 14, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 1113814 и в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] – [4], [6] – [16], очевидна, так как они совпадают как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 1113814, связаны с продвижением товаров, указанных в 14, 25, 28 классах МКТУ этой регистрации, в силу чего они являются однородными услугам 35 класса МКТУ, связанным с продвижением товаров (для третьих лиц), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что знаку по международной регистрации № 1113814 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по основаниям пунктов 2 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении ссылки заявителя на решение ОНІМ, принятое по результатам рассмотрения возражения Португальского олимпийского комитета, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данное решение не может служить прецедентом при

рассмотрении возражения в Российской Федерации. В данном случае сравнительный анализ охраноспособности проводится в соответствии с требованиями российского законодательства (см. статью 6а (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2013.