

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 12.07.2016, поданное компанией «СМАРТЕКС ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД», Республика Сейшельские острова (далее – заявитель), на решение Роспатента от 11.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014739768, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2014739768 с приоритетом от 27.11.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.05.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739768 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором, было установлено, что заявленное обозначение по заявке №2014739768 не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается следующим.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «OLYMPTRADE». В соответствии с Федеральным законом 01.12.2007 №310-ФЗ "Об организации и проведении XXI Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета (далее - МОК) исключительным правом на олимпийскую символику, в том числе на наименования "Олимпийский", "Олимпиада",

«Olympic\Олимпик», «Olymp\Олимп» и т.д. и образованные на их основе слова и словосочетания, обладает МОК и его уполномоченные лица (см. информацию на официальном сайте олимпийского комитета <http://www.olympic.ru>). Использование олимпийской символики, в том числе для товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (в товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров) и иным способом допускается только при условии заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом или уполномоченными организациями (представителем Международного олимпийского комитета в России является Олимпийский комитет России).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками (пункт 6 статьи 1483 Кодекса):

- со знаками, включающими словесные элементы «OLYMPIC», «THE OLYMPICS», «Olimpic», «Olimpijski», «OLYMPIAD», «OLYMPIAN», «OLYMPIA», «OLYMPEX», «OLYMPIC EXPO», по международным регистрациям на имя Comité International Olympique, Chateau de Vidy CH-1007 Lausanne, №609691, приоритет 01.04.1993, №787298, конвенционный приоритет 23.04.2002, №1026243, приоритет 03.11.2009, №1019494, приоритет 15.05.2009, №№1128499, 1128501, конвенционный приоритет 16.09.2011, №1056066, приоритет 28.09.2010, №№1145540, 1145541, конвенционный приоритет 31.07.2012, №863084, конвенционный приоритет от 01.09.04, №978715 конвенционный приоритет от 10.12.07, для однородных услуг 35, 36, 38 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ОЛИМП», по свидетельству №448103 с приоритетом от 10.02.2010, на имя "Закрытое акционерное общество "ОЛИМП"", 127994, Москва, ул.Новослободская, 14/19, стр.5, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ОЛИМП», по свидетельству №140264 с приоритетом от 18.12.1992, на имя "Открытое акционерное общество "Олимп"", 121205, Москва, ул.Новый Арбат, 36, комн.1328), для однородных услуг 35, 38 классов МКТУ;

- с товарными знаками «OLYMP», по свидетельствам №281376, №323483 от 30.11.2004, на имя Закрытого акционерного общества "ДЕКАРТ"", 141400, Московская обл., г.Химки, ул.Ленинградская, 31, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что противопоставленные товарные знаки «OLYMPIC», «THE OLYMPICS», «OLIMPIC», «OLIMPIJSKI», «OLYMPIAD», «OLYMPIAN», «OLYMPIA», «OLYMPEX», «OLYMPIC EXPO» образуют серию знаков. И хотя заявленное обозначение включает в себя элемент «TRADE», этот элемент в силу своего смыслового значения (с англ.яз. - торговля) может способствовать возникновению у потребителя представления о принадлежности сравниваемых обозначений к одной серии знаков и, как следствие, о принадлежности услуг, в отношении которых испрашивается охрана обозначения, одному производителю, что позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что сходство обозначений обусловлено вхождением одного обозначения в другое.

В возражении, поступившем 12.07.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не способно создать представление о принадлежности заявителя к Олимпийским играм или их организаторам;

- регистрация и использование знака по заявке №2014739768 не создадут у потребителя впечатления о наличии какой-либо связи с МОК или Олимпийскими играми и не будут вводить потребителя в заблуждение в силу того, что заявленное обозначение является совершенно несходным с олимпийской символикой и противопоставленными товарными знаками;

- свое название Олимпийские игры получили по названию поселения Олимпия в греческой области Элида, расположенной в северо-западной части Пелопоннеса, в долине между рекой Алфей и ее притоком Кладеон. Именно там проводились Античные Олимпийские игры, которые представляли собой религиозный и спортивный праздник в Древней Греции и послужили основой и идеей для современных международных спортивных состязаний под названием Олимпийские игры;

- словесный элемент «OLYMP», входящий в состав заявленного обозначения, в данном варианте написания является фантазийным и отсутствует в наиболее распространенных европейских языках. На русском языке слово "Олимп"

представляет собой название священной горы из древнегреческой мифологии, места пребывания богов во главе с Зевсом. В современном употреблении слово "олимп" используется в переносном значении и означает избранную верхушку общества, элиту. Выражение "покорять олимп" означает достигать определенных высот, наград в какой-либо области. Таким образом, ничего общего с Олимпийскими играми слово "олимп" не имеет, как по своей этимологии, так и с точки зрения современного использования и значения данного слова;

- заявленное обозначение не содержит непристойных элементов и не несет в себе призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, поэтому не может противоречить общественным интересам.

Далее в возражении приведен подробный анализ несходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков. В частности, указано на фонетические, графические и семантические отличия.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 11.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014739768 в отношении всех услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.11.2014) подачи заявки №2014739768 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) 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.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », выполненное буквами латинского алфавита, стандартного шрифта, причём буквы "О" и "М" дополнены стилизованными изображениями стрелок (зелёная показывает направление «вверх», красная - направление «вниз») Правовая охрана товарному знаку испрашивается в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, зеленый», в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 3(1), 3(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассмотрение заявленного обозначения показало, что слово в целом не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, его части «OLYMP» и «TRADE» являются значимыми словами английского языка и переводятся как «OLYMP» - 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, «TRADE» - торговля, сделка, профессия, ремесло, промысел, обмен, занятие. При этом следует обратить внимание, что данные слова хорошо известны среднему российскому потребителю и практически вошли в языковой фонд русского языка (особенно в биржевой торговле), т.е. элементы «OLYMP» И «TRADE» заявленного обозначения будут однозначно восприниматься в смысловом значении лексических единиц английского языка.

Также необходимо указать, что слово «OLYMP» находится в начале сложносоставного слова, оно является более запоминающимся и сильным элементом знака, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова, а слово «TRADE» является слабым элементом для данной области оказываемых услуг, так как используется многими производителями.

Таким образом, элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, выступает формант «OLYMP».

Учитывая приведенные семантические значения, можно сделать вывод о том, что средний российский потребитель будет однозначно воспринимать слово «Olymp» в значении, связанном с Олимпийской символикой, под которой понимаются такие наименования как «Олимпийский», «Олимпиада», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», ««Olympic Games», и образованные на их основе слова и словосочетания.

В этой связи коллегия усматривает, что словесный элемент «OLYMPTRADE» будет восприниматься как относящийся к олимпийской символике.

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 уполномоченного органа (МОК).

В силу сходства заявленного обозначения с обозначениями, относящимися к олимпийской символике, коллегия полагает, что существует возможность восприятия обозначения «OLYMPTRADE» российским потребителем как имеющего прямое отношение к олимпийской символике, олимпийским играм и к их организаторам, либо, что услуги под этим обозначением оказываются лицом, связанным с МОК, или по его разрешению. В то же время заявителем не представлено согласие указанного органа на регистрацию товарного знака по заявке №2014739768.

Резюмируя изложенное, коллегия имеет основания для признания заявленного обозначения способным вести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно, не соответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует согласиться с мнением заявителя, что заявленное обозначение, не обладает антигуманным характером, непристойным содержанием, никаким образом не оскорбляет религиозные чувства, либо человеческое достоинство.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что перечень обозначений, которые могут признаваться противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и морали, приведенные в пункте 2.5.2 Правил, является открытым. Вопрос об отнесении обозначения к категории противоречащих общественным интересам следует решать с учетом конкретной ситуации, особенностей товаров и услуг, для которых оно предназначено, исторических и культурных традиций и так далее.

В связи с широкой известностью и высокой репутацией МОК, а также с учетом сходства заявленного обозначения с обозначениями, относящимися к олимпийской символике, коллегия усматривает в действиях заявителя по регистрации знака помимо введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, намерение воспользоваться заслуженной репутацией организатора олимпийских игр.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что данное обозначение противоречит общественным интересам, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №140264 [1] является комбинированным обозначением представляет собой стилизованное изображение здания и флага, в нижней части знака расположен словесный элемент, в состав которого входит словесный элемент «Олимп», выполненный буквами русского

алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №448103 [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Олимп», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сопоставляемым обозначениям, однородны, поскольку они либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации.

Вместе с тем сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал отсутствие сходства между ними, поскольку сравниваемые обозначения производят на потребителя различное зрительное впечатление, обусловленное использованием при написании их словесных элементов букв разных алфавитов, а так же наличием в них различных изобразительных элементов.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству



№281376 [3] и товарный знак «» по свидетельству №323483[4] представляют собой комбинированные обозначения с входящим в состав словесным элементом «OLIMP», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарных знаков действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-4] показал сходство по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений, поскольку сравниваемые обозначения, выполнены буквами латинского алфавита, имеют близкую семантику, а так же полное фонетическое вхождение словесного элемента противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. Разница в написание словесного элемента «Olymp» через букву «i» не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений ввиду сходства передачи этих букв на русском языке.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям



«**OLIMPIJSKI**» №1019494 [5], « **OLYMPIC** » №1026243 [6], «**OLYMPIC**» №609691 [7], «**THE OLYMPICS**» №787298 [8], «**OLYMPIAD**» №1128499 [9], «**OLYMPIC**» №1128501 [10], «**OLYMPEX**» №863084 [11], «**OLYMPIC EXPO**»



№978715 [12], «**OLYMPIAN**» №1056066 [13], «**XV OLYMPIA HELSINKI**» №1145540 [14], «» №1145541 [15], принадлежащие МОК, представляют собой словесные и комбинированные обозначения, словесные элементы которых выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаки [5-6; 13-15] содержат два изобразительных элемента: эмблему Олимпийских игр - пять переплетенных колец голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного (нижний) цветов, а также черно-белое исполнение данного изобразительного элемента. Правовая охрана знаков [5-15] действует, в том числе в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5-14] показал следующее.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено совпадением начальных частей сравниваемых обозначений «**OLYMP**»

(«OLYMPTRADE», «OLYMPIC», «OLYMPIAN», «OLYMPIAD», «OLYMPIC»
«THE OLYMPICS», «OLYMPIAD», «OLYMPEX», «OLYMPIC EXPO»,
«OLYMPIAN»)..

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

Сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет выполнения словесных элементов заглавными буквами латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками [5-14], несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, необходимо отметить следующее.

Однородность услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2014739768 и услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [3-15], очевидна, так как они либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации. Однородность услуг в возражении заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение по заявке №2014739768 является сходным до степени смешения со знаками [3-15] в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения поступившего 12.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2016.