

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 17.08.2011, поданное ООО НПП «Автоматические Локационные Искатели Мест Повреждений», г. Нижний Новгород (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727031, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009727031 с приоритетом от 22.10.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительная часть которого включает: окружность и две взаимно перпендикулярные линии, проходящие через центр окружности, стилизованное изображение опоры линии электропередач с тремя гирляндами изоляторов, размещенное по вертикальной линии, стилизованное изображение зигзага молнии, пересекающее изображение окружности под углом, и три фазы линии электропередач и заканчивающееся стрелкой в левой нижней части обозначения, а также пилообразное обрамление, расположенное по периметру окружности. Словесный элемент знака расположен в нижней части заявленного обозначения и состоит из стилизованного в виде стрелки зигзага молнии

изображения буквы «А», выполненных стандартным шрифтом букв «Л», «И», выполненной жирным шрифтом и вписанной в основание изображения опоры линии электропередач, и изображение буквы «П», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 18.05.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «АЛИМП» заявленного обозначения представляет собой производное от слова «олимп», в связи с чем регистрация заявленного обозначения возможна лишь с согласия Международного олимпийского комитета (МОК), которое в материалах заявки отсутствует, что позволило экспертизе сделать вывод о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно «производителя услуг». Также было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «Олимп» по свидетельствам №№140264, 272798 и 309401[1-3], зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09, услуг 37 и 41 классов МКТУ.

В возражении от 17.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня заявленных товаров и услуг с учетом однородности товаров/услуг, указанных в перечнях регистраций [1-3].

Возражение мотивировано следующими доводами:

- причиной подачи данного возражения является убеждение, что экспертиза ошибочно относит слово «Олимп» к олимпийской собственности, исключительными правами на которую обладает МОК;

- в основаниях для отказа экспертиза дополнительно ссылалась на Федеральный закон 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 (далее – Закон), но и упомянутый закон относит к олимпийской символике только следующие наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014», «Olympic», «Olympian», «Olimpiad», «Olympic Winter Games», «Olympic Games», «Sochi 2014» **и образованные на их основе слова и словосочетания;**

- слово «Олимп» не образовано ни от одного из перечисленных в Законе наименований, а утверждение экспертизы о том, что олимпийская символика включает обозначение «Олимп» и производные от него, не соответствует законодательным актам;

- кроме того, «Олимп» - это горный массив в Греции, а в мифологии - название священной горы, место пребывания богов во главе с Зевсом, т.е. отсутствуют ассоциации и параллели с олимпийским движением, поэтому оно не может относиться к олимпийской символике;

- экспертиза не учла и дополнительное условие, присутствующее в той или иной форме, как в Олимпийской Хартии, так и в Законе – нарушение возможно только в случае, если обозначение вызывает «ассоциации или связи с Олимпийскими Играмми» (Олимпийская хартия) или «создает представление о принадлежности указанных лиц к Олимпийским играм» (Закон);

- стилизация словесного элемента и мотив изобразительной части полностью свободны от каких-либо ассоциаций с Олимпийским движением;

- экспертиза также не приняла во внимание связь словесного элемента с фирменным наименованием заявителя (Автоматические Локационные Искатели Мест Повреждений»);

- на основании изложенного заявитель просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров

и услуг, исключив товары и услуги, однородные указанным в перечнях зарегистрированных товарных знаков [1-3].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2009) поступления заявки №2009727031 на государственную 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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, состоящее из окружности с обрамлением в виде ломаной линии и двух взаимно перпендикулярных линий, проходящих через ее центр, а также из стилизованного изображения опоры линии электропередач, расположенной симметрично относительно вертикальной линии, с изображениями трех изоляторов, которые крепятся к стилизованному изображению зигзага молнии, пересекающему изображение опоры под углом к горизонтали, который заканчивается стрелкой в левой нижней части обозначения, образующей с вертикальным отрезком прямой сильно стилизованное изображение буквы «А», которое воспринимается как заглавная буква не имеющего смыслового значения словесного элемента

«АЛИМП», буквы «Л», «И» и «П» которого выполнены стандартным шрифтом, а буква «М» - оригинальным утолщенным. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727031 является способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку у заявителя отсутствует разрешение Международного олимпийского комитета (МОК), представителем которого в России является Олимпийский Комитет России, на включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «АЛИМП», который, по мнению экспертизы, относится к олимпийской символике.

Как справедливо отмечено заявителем, 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», «Olimpic», «Olimpian», «Olimpiad», «Olimpic Winter Games», «Olimpic Games», «Sochi 2014» и образованные на их основе слова и словосочетания.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «АЛИМП» не имеет смыслового значения, следовательно, он не может быть отнесен к словам, образованным на основе приведенных выше наименований, относящихся к олимпийской символике. Кроме того, следует отметить, что начальная буква обозначения - буква «А» является частью изобразительного элемента (стрелы молнии), то есть имеет место достаточно высокая степень стилизации буквенного элемента, при которой можно лишь предполагать, что это буква «А». С учетом сильной стилизации начальной буквы словесного элемента «АЛИМП», а также смыслового значения, заложенного в изобразительную часть комбинированного знака, которое ассоциируется с деятельностью заявителя по определению мест повреждений линий электропередач и линий связи, можно

сделать вывод об отсутствии каких-либо ассоциаций с Олимпийскими играми или Олимпийским движением. Как указано в описании заявки, словесный элемент «АЛИМП» представляет собой аббревиатуру различительной части фирменного наименования заявителя (автоматические локационные искатели мест повреждений), что в совокупности с изобразительными элементами заявленного комбинированного обозначения полностью отражает смысловую нагрузку, которая была заложена заявителем в заявленное обозначение. При этом коллегией было принято во внимание, что словесный элемент заявленного обозначения, который в некоторой степени является фонетически сходным с наименованиями, относящимися к олимпийской символике, не имеет никакой, даже ассоциативной связи с олимпийским или паралимпийским движением. Таким образом, заявленное обозначение не способно создать представление о принадлежности заявителя к Олимпийским играм или их организаторам. Следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано также на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц комбинированных товарных знаков [1 - 3] со словесным элементом «ОЛИМП» в отношении однородных товаров/услуг.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными фонетически, что обусловлено совпадением четырех звуков из пяти, а также тем, что гласные звуки «А» и «О» в безударной позиции в начале слова произносятся одинаково.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что заявителем не оспаривается.

В результате анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, установлено, что часть товаров 09 (передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов и программы для компьютеров), услуги 41 (обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров) и все услуги 37(ремонт; установка оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования) классов МКТУ являются однородными товарам 09 (аппараты для передачи звука, аппараты телефонные, аппараты факсимильные, аппараты фототелеграфные, программы для компьютеров) класса МКТУ противопоставленного знака [2], услугам 37(ремонт) класса МКТУ противопоставленного знака [1] и услугам 41 класса МКТУ (организация выставок, ярмарок, конгрессов) противопоставленного знака [3].

Указанные товары и услуги относятся к одному виду (программы для компьютеров), к одним родовым группам (оборудование для обеспечения дистанционной связи; установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования различного назначения; услуги в области образования), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных выше товаров и услуг и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.08.2011, отменить решение Роспатента от 18.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727031.