

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 26.09.2014, поданное ООО «Сочи-АТО», г.Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735147, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012735147 подано 05.10.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Сочи-АТО
sochiato

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента от 11.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735147 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что регистрация заявленного обозначения, включающего словесные элементы «Сочи» и «Sochi», возможна только с разрешения Международного олимпийского комитета (МОК) в соответствии с Федеральным

законом «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 законодательные акты Российской Федерации», согласно которому все права на объекты, связанные с проведением Олимпийских игр, принадлежат МОК. Регистрация товарного знака в отсутствие такого разрешения может быть признана противоречащей общественным интересам. Представителем МОК в России является Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи», которой принадлежат сходные товарные знаки со словесными элементами «Сочи», «Sochi» (свидетельства №№401811[1], 401810 [2], 401809 [3], 394544 [4], 394543 [5], 394542 [6], 394806 [7], 394805 [8], 394804 [9], 394803 [10], 353760 [11], 371240 [12], 353666 [13], 371239 [14]), ранее зарегистрированные в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков - АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи», не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, так как не исключает возможности ввода потребителя в заблуждение относительно производителя. Заявителем не представлены документы, содержащие информацию о его родственных связях с АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи».

В возражении от 26.09.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не содержит каких-либо символов и знаков Международного олимпийского комитета, в связи с чем не требуется его согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение содержит исключительно два искусственно образованных слова «Сочи-АТО» и «sochiato». Вместе с тем, заявителем было

представлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя от уполномоченного представителя МОК в России - АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи».

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, правообладателем которых является АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи», вследствие существенных визуальных и фонетических отличий от них.

Противопоставленные товарные знаки воспроизводят словесные элементы «Сочи» и «Sochi» в сочетании с другими словесными и графическими элементами, а именно «sochi.ru 2014», «SOCHI 2014», «СОЧИ 2014», и частично включают изобразительные элементы с олимпийской символикой, в то время как заявленное обозначение не содержит указанных элементов, а представляет собой сочетание двух искусственно образованных слов, каждое из которых не является названием города Сочи.

С учетом изложенного и того, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, регистрация товарного знака по данной заявке не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также полагает, что требование представления документов, содержащих информацию о родственных связях заявителя с АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г.Сочи», неправомерно, так как действующей нормой пункта 6 статьи 1483 Кодекса, содержащей требование согласия правообладателя сходного товарного знака для регистрации заявляемого обозначения, не предусмотрено наличие между ними родственных связей. Наличие родственных связей рекомендовано принимать во внимание только в ситуации, когда заявленное обозначение незначительно отличается от сходного товарного знака, то есть почти тождественно.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение не содержит каких-либо элементов, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения услуг или лица, оказывающего услуги. Возможные ассоциации потребителей будут соответствовать действительности, поскольку заявитель находится в городе Сочи и оказывает услуги под своим фирменным наименованием «Сочи-АТО». Заявленное обозначение также не содержит элементов, противоречащих общественным интересам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735147 в отношении заявленных услуг.

На заседании коллегии представитель заявителя устно выразил согласие с включением в товарный знак слова «Сочи» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.10.2012) поступления заявки №2012735147 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.2.3) Правил 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 место их производства.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести в заблуждение 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.

Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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 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.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение, включающее словесные элементы «Сочи-АТО» и «sochiato», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Словесный элемент «Сочи», представляет собой название географического объекта – города, который может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, указывая на место нахождения лица, оказывающего услуги, он не занимает доминирующего положения в обозначении.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [10] представляют собой комбинированные обозначения, включающее словесные элементы «sochi.ru», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, сочетание цифр «2014», выполненных таким же шрифтом, а также изобразительные элементы в виде либо трех дугообразных элементов [1] – [3], либо пяти олимпийских колец [4] – [7]. Товарные знаки [1] и [5] также содержат изображение льдинок. Товарные знаки [1], [3] – [5], [10] выполнены в цвете.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №353760 [11] включает слово «СОЧИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и сочетание цифр «2014».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371240 [12] представляет собой комбинированное обозначение **СОЧИ 2014** , включающее слово «СОЧИ», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита, сочетание цифр «2014» и изобразительный элемент в виде пяти олимпийских колец.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №353666 [13] включает слово «SOCHI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и сочетание цифр «2014».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371239 [14] представляет собой комбинированное обозначение **SOCHI 2014**, включающее слово «SOCHI», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, сочетание цифр «2014» и изобразительный элемент в виде пяти олимпийских колец.

Все противопоставленные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, однородных услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012735147. Однако, несмотря на однородность услуг, сравнительный анализ знаков по признакам сходства показал отсутствие между ними сходства до степени смешения, ввиду фонетических, семантических и визуальных различий.

Общее зрительное впечатление, которое возникает при восприятии каждого из противопоставленных комбинированных товарных знаков со словом «sochi.ru» [1] – [10], словесных и комбинированных товарных знаков [11] – [14] с названием города Сочи в русском и латинском написании, формируется за счет включения, помимо словесных элементов, цифр, указывающих на год проведения зимних олимпийских игр – 2014, олимпийских символов в виде олимпийских колец и дугообразных элементов, использования различной цветовой гаммы, в силу чего существенно отличается от общего зрительного впечатления, возникающего при восприятии заявленного словесного обозначения.

С точки зрения фонетики словесные элементы «sochi.ru», входящие в состав противопоставленных товарных знаков [1] – [10], и слова «Сочи-АТО», «sochiato», входящие в заявленное обозначение, несмотря на совпадение звуков в начальной части, отличаются составом гласных и согласных звуков в конечной части, кроме того, они характеризуются отсутствием полного фонетического вхождения друг в друга.

Слова «СОЧИ», «SOCHI», входящие в противопоставленные товарные знаки [11] - [14], представляют собой географическое указание, и, тем самым, отличаются по семантике от искусственно образованных слов «Сочи-АТО», «sochiato».

Таким образом, несмотря на включение в сравниваемые обозначения тождественных элементов «Сочи» и «sochi», имеющиеся различия между ними в сочетании с письменным согласием на регистрацию товарного знака по заявке №2012735147 и использование в нем словесных элементов «Сочи» и «Sochi» в отношении заявленных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, предоставленным заявителем правообладателем противопоставленных товарных знаков, снимает основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, принимая во внимание, что правообладатель противопоставленных товарных знаков - АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи», является уполномоченным представителем МОК в Российской Федерации, данное письменное согласие одновременно снимает препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, связанные со ссылкой экспертизы на необходимость предоставления разрешения МОК.

Коллегия не находит в составе заявленного обозначения элементов, порождающих в сознании потребителя представление об изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в городе Сочи, и услуги, относящиеся к 35, 37, 39 класса МКТУ, оказываются под его фирменным наименованием. При этом следует отметить, что заявитель не возражает против включения в товарный знак словесного элемента «Сочи» в качестве неохраняемого элемента.

Коллегия также не видит в составе заявленного обозначения элементов, которые могли бы квалифицироваться как противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. В целом заявленное обозначение не несет в себе оскорбительной семантики, не содержит жаргонных выражений, или элементов, которые могут быть неоднозначно или негативно восприняты потребителем.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735147.

Учитывая вышеизложенное,
коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.09.2014, отменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735147.