

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 24.07.2017, поданное Comité International Olympique, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.03.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации после предварительного отказа знаку по международной регистрации №1267914, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267914 с конвенционным приоритетом от 01.07.2014, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.12.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1267914 представляет собой



комбинированное обозначение ART & DESIGN OF THE OLYMPIC GAMES, включающее черный квадрат, на фоне которого размещено изображение пяти колец и словесный элемент «HERITAGE», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными

буквами латинского алфавита. Под квадратом расположена надпись «ART & DESIGN OF OLIMPIC GAMES».

Решение Роспатента от 23.03.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято в отношении части товаров 03, всех товаров 08, части товаров 09, 14, всех товаров 16, 18, 20, 24, 25, 28, всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 03, 09, 14 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1267914 в отношении этой части товаров не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1267914 сходен до степени смешения:

- со словесным знаком «HERITAGE» по международной регистрации №569035 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя компании Waltham Watch Company Sagl, Швейцария;

- со словесным знаком «HERITAGE» по международной регистрации №578569 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя компании GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME, Франция;

- со словесным знаком «HERITAGE» по международной регистрации №1013975 [3], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Gibson Innovations Belgium NV, Бельгия;

- со словесным знаком «HERITAGE» по международной регистрации №1173776 [4], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании GrandVision Group Holding B.V., Нидерланды.

Сходство знаков установлено на основании фонетического, семантического и графического тождества словесных элементов «HERITAGE».

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «ART & DESIGN OF OLIMPIC GAMES» в силу своего значения (искусство и дизайн олимпийских игр), выполнения мелким шрифтом и расположения под изобразительным элементом, относятся к слабым элементам и не придают знаку дополнительной различительной способности.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2017, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленные словесные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному знаку по международной регистрации №1267914, ввиду отсутствия между ними сходства до степени смешения.

Заявитель полагает, что отсутствие звукового сходства обусловлено присутствием в знаке по международной регистрации №1267914 словесной части «HERITAGE ART & DESIGN OF OLIMPIC GAMES», состоящей из 8 слов, 37 звуков и 13 слогов, в то время как противопоставленные знаки содержат всего 1 слово из 8 букв, 8 звуков и 3 слогов.

Ввиду того, что заявленное обозначение является комбинированным, имеет в своем составе и словесные и графические элементы, он выглядит более массивным и внушительным по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

Кроме того, заявитель утверждает, что знак по международной регистрации №1267914, в составе которого присутствует официальная эмблема МОК и слоган «ART & DESIGN OF THE OLYMPIC GAMES» (искусство и дизайн олимпийских игр), может ассоциироваться только с именем заявителя - Международным Олимпийским Комитетом.

Заявитель отмечает, что семантика знака по международной регистрации №1267914 складывается из совокупности всех его элементов: и словесных, и

графических. Так, слово HERITAGE в совокупности с пятью олимпийскими кольцами, расположенными непосредственно над ним, совершенно однозначно указывает на олимпийское наследие и достояние, а не на какое-либо другое. Более того, слоган «ART & DESIGN OF THE OLYMPIC GAMES», который переводится с английского языка как «искусство и дизайн олимпийских игр», также дает однозначную отсылку именно к олимпийским играм и их наследию, преемственности и новаторству.

Заявитель также полагает, что отсутствует однородность товаров 09 и 14 классов МКТУ, содержащихся в международной регистрации №1267914 и в противопоставленных регистрациях №№ 569035 [1], 1013975 [3], 1173776 [4], ввиду различных сфер деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков, с учетом их репутации и известности на рынке и отсутствия конкурентных отношений между ними.

Учитывая все указанные обстоятельства, заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации для всех товаров 09 и 14 классов МКТУ, содержащихся в международной регистрации №1267914, в дополнение к ранее принятому решению о предоставлении правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг 08, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41 классов МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия социологического опроса, проведенного заявителем;
- распечатка из электронного словаря Мультитран;
- распечатки с сайта заявителя о его деятельности и о заявленном обозначении;
- распечатки с информацией о зарегистрированных товарных знаках.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.07.2014) международной регистрации №1267914 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 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1267914, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение ART & DESIGN OF THE OLYMPIC GAMES, включающее черный квадрат, на фоне которого размещено изображение пяти колец и словесный элемент «HERITAGE», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Под квадратом расположена надпись «ART & DESIGN OF OLIMPIC GAMES», выполненная значительно более мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Основную индивидуализирующую роль в композиции знака играют элементы, расположенные на фоне черного квадрата: словесный элемент «HERITAGE» и изображение пяти олимпийских колец, поскольку именно на них обращает внимание потребитель. Словесные элементы «ART & DESIGN OF OLIMPIC GAMES», выполненные значительно более мелким шрифтом, чем слово «HERITAGE», не выделяются на фоне общей композиции знака и, соответственно, не могут играть индивидуализирующую роль наравне с доминирующими элементами.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1267914 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №569035 [1] представляет собой словесное обозначение «HERITAGE». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ «*Montres et parties de montres*» (часы и части часов).

Противопоставленный знак по международной регистрации №578569 [2] представляет собой словесное обозначение «HERITAGE». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*Savons; parfumerie, huiles*

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices» (мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты).

Противопоставленный знак по международной регистрации №1013975 [3] представляет собой словесное обозначение «HERITAGE». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Electric apparatus, instruments and articles for recording, transmitting, amplifying, reproducing and processing sound and or images, including loudspeakers and drivers for loudspeakers; software» (Электрическая аппаратура, приборы и изделия для записи, передачи, усиления, воспроизведения и обработки звука и или изображений, в том числе громкоговорители и драйверы для громкоговорителей; программное обеспечение).*

Противопоставленный знак по международной регистрации №1173776 [4] представляет собой словесное обозначение «HERITAGE». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Contact lenses; containers and cases for contact lenses; spectacles; spectacle frames; spectacle glasses; spectacle lenses; spectacle cases; containers for spectacles; spectacle chains; sports glasses; sunglasses.» (Контактные линзы; контейнеры и чехлы для контактных линз; очки; оправы для очков; стекла для очков; чехлы для очков; контейнеры для очков; цепи для очков; спортивные очки; солнцезащитные очки).*

Сходство комбинированного знака по международной регистрации №1267914 и противопоставленных словесных знаков [1] - [4] обусловлено фонетическим (полное фонетическое вхождение) и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «HERITAGE», входящих в состав сравниваемых знаков и играющих в них основную индивидуализирующую роль.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №1267914 в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1] – [4], несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Анализ товаров 03, 09 и 14 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1] – [4] и в отношении которых испрашивается

правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267914, показал их однородность, поскольку они относятся к одним родовым и видовым группам товаров: к мылам и парфюмерно-косметическим изделиям (03 класс МКТУ), часам и их частям (14 класс МКТУ), электрическая аппаратура, оборудование для записи и воспроизведения информации, очки, линзы и аксессуары для них (9 класс МКТУ). Соответственно эти товары имеют одно назначение, область использования, условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Коллегия находит необудительным довод заявителя об отсутствии однородности товаров 09 и 14 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена и испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, основанный на информации о различных областях деятельности их правообладателей, поскольку анализу на однородность подлежат товары и услуги, включенные в перечень сравниваемых знаков, независимо от направления и вида основной экономической деятельности их правообладателей.

В отношении материалов, приложенных к возражению, коллегия отмечает, что часть из них, включая социологический опрос, представлена на иностранном (английском) языке без перевода, что не позволяет принять их во внимание. Что касается других материалов, то они не могут опровергнуть основания для отказа, связанные со смешением знака по международной регистрации №1267914 с противопоставленными знаками.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267914 в отношении части товаров 03, 09, 14 классов МКТУ следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2017.