

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.06.2009, поданное Масаевым А.М., КБР (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728064/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007728064/50 с приоритетом от 11.09.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак включает словесную часть, которая выполнена из слова «Сочинка» в кириллице, заглавными буквами оригинальным шрифтом синего цвета. Изобразительная часть выполнена в виде двух линий орнамента в верхней и нижней частях обозначения. Орнамент состоит из симметрично чередующихся округлых линий («барашков») темно-голубого цвета на фоне синего. В центральной части обозначения расположены фигуры танцующих мужчины и женщины в национальных костюмах народов Кавказа. Фигуры людей лишь очерчены по контуру – мужчина синей линией, женщина – коричневой. Фон составляет изображение части города Сочи, его прибрежной линии, части моря и пирса. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решением Роспатента от 25.03.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728064/50 для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, в виду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза отмечает, что «в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета (МОК) исключительным правом на олимпийскую символику, в том числе на наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Olympic», «Сочи», «Sochi 2014» и т.д. и образованные на их основе слова и словосочетания, обладает Международный Олимпийский комитет (МОК) (см.официальный сайт олимпийского комитета www.olympic.ru). Регистрация знака возможна только лишь с разрешения МОК (представителем олимпийского комитета в России является Олимпийский комитет России). При непредставлении такого разрешения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, и, кроме того, может быть признана противоречащей общественным интересам».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что фантазийный словесный элемент «Сочинка» ни как не может ассоциироваться с городом курортом «Сочи», так как не является его производным, на территории Российской Федерации имеется также река «Сочи»;

- по мнению заявителя, существительное «Сочинка» в соответствии с основными правилами грамматики русского языка образовано от существительного женского рода «сочина» («сочинка» - корень «соч» +

суффикс «ин» и «к» + окончание «а»), ибо образовано по аналогии со словами: бисеринка – бисерина, бусинка – бусина, жемчужина – жемчужинка;

- для придания заявленному обозначению ассоциации с местом происхождения товара – Кабардино-Балкария, был выбран фрагмент танца народов Северного Кавказа;

- кроме того, заявитель указывает, что заявка №2007728064/50 была подана 11.09.2007, однако экспертиза неправомерно применяет нормы 4 части Кодекса к рассмотрению данной заявки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007728064/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.09.2007) поступления заявки №2007728064/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат 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.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из графического элемента, выполненного в виде стилизованного изображения фигур женщины и мужчины в танце, расположенного в центре обозначения на фоне городского пейзажа. Над ним расположен словесный элемент «СОЧИНКА», выполненный оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита. Сверху и снизу по краям обозначения изображены две прямые полосы ажурного орнамента. Обозначение выполнено в белом, сером, синем, коричневом, голубом, темно-голубом цветовом сочетании.

Анализ справочной литературы позволил сделать вывод о том, что слово «сочинка» образовано от географического названия города Сочи и может быть соотнесено с конкретным названием местности (сочинка - название жительницы города Сочи, см.Словарь-справочник Е.А.Левашов «Географические названия. Прилагательные, образованные от них. Названия жителей», С-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2000, стр.476-477. Информация, содержащаяся в справочной литературе, также содержится в Интернете, на

сайте <http://ru.wikipedia.org/>, который доступен для широкого круга потребителей).

В силу отмеченного, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «сочинка», входящий в состав заявленного обозначения, происходит от Сочи является обоснованным.

Вместе с тем, следует отметить, что известность г.Сочи принесло наличие на его территории богатейших источников гидроминеральных ресурсов. В Сочи расположено 227 различных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристических баз. Ежегодно в г.Сочи проходят Всероссийский и Международный кинофестивали "Кинотавр", театральный фестиваль "Сочинские бархатные сезоны", фестиваль моды "Бархатные сезоны в Сочи", фестивали органной и джазовой музыки, фестиваль КВН.

Мировую известность городу принесла его победа в качестве города, в котором будут проходить Олимпийские игры 2014.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что средним российским потребителем обозначение «сочинка» будет восприниматься как производное от широко известного географического названия города Сочи.

С учетом изложенного, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в г.Нальчике.

Относительно довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что заявленное обозначение может ассоциироваться с местом происхождения товара – Кабардино-Балкария, в связи с тем, что в заявленном обозначении использован фрагмент танца народов Северного Кавказа, следует отметить следующее.

Основным элементом в композиции знака является словесный элемент, который играет главную роль в индивидуализации товара. Изобразительный элемент играет второстепенную роль и не оказывает влияния на изменение семантики словесного элемента. Кроме того, г. Сочи – многонациональный город,

национальный состав которого армяне, грузины, адыги и другие (см. официальный сайт администрации города Сочи <http://www.sochiadm.ru>).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Вместе с тем, разбор заявленного обозначения по заявке №2007728064/50 показал, что словесный элемент «Сочинка», как указывалось выше, является словом, образованным от географического названия города Сочи.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась статьей 7 Федерального закона от 29.04.1999г. №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 10.01.2003г., 20.12.2004г., 16, 25.10.2006г.) и Федеральным законом от 1 декабря 2007г. №310-ФЗ «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где указано, что Олимпийский комитет России в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета осуществляет меры по юридической защите прав собственности Международного олимпийского комитета на использование олимпийских символа, девиза, флага, гимна, наименований «олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014» и образованные на их основе слова и словосочетания на территории Российской Федерации. Олимпийский комитет России обладает правом собственности на олимпийские символ, эмблему, флаг и наименование «олимпийский», зарегистрированные в установленном порядке. Их использование в рекламных, коммерческих и иных целях регламентируется Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и допускается только с разрешения и на условиях Олимпийского комитета России.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь тем, что заявителем не представлено согласие на регистрацию и использование заявленного

обозначения со словесным элементом «СОЧИНКА» в качестве товарного знака от МОК, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение по заявке №2007728064/50 способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, т.к. может порождать представление о том, что данные товары/услуги выпускаются/оказываются с согласия или под контролем МОК.

В сложившейся ситуации коллегия Палаты по патентным спорам также усматривает, что отсутствие разрешения со стороны МОК на использование словесного элемента «СОЧИНКА» в составе заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя Масаева А.М. не согласуется с требованиями российского законодательства, в связи с чем противоречит общественным интересам.

Таким образом, заявленное словесное обозначение по заявке №2007728064/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 22.09.2009 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение.

Согласно особому мнению, коллегией Палаты по патентным спорам не было представлено представителю заявителя объяснений и оснований относительно принятого решения по заявке №2007728064/50, кроме того, на заседании коллегии не присутствовал эксперт, принимавший решение об отказе в регистрации.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

На заседании коллегии присутствовал г-н Ю.В.Романов, однако его полномочия не были подтверждены документально, в связи с чем на заседании коллегии его действия нельзя было квалифицировать как действия представителя заявителя. Вместе с тем, доводы, изложенные в особом мнении рассмотрены выше и учтены при подготовке мотивировочной части решения. Относительно присутствия на заседании коллегии эксперта, не принимавшего решение по результатам экспертизы по заявке №2007728064/50, следует

отметить следующее. В соответствии с положениями, изложенными в пункте 4.3 Правил ППС, участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам в необходимых случаях может лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам участвовал представитель отдела экспертизы, который отразил мнение экспертизы относительно принятого решения по заявке №2007728064/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728064/50.