

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 20.02.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Горный отдых», Краснодарский край, г. Сочи (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016729342 в отношении услуг 43 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016729342, поданной 11.08.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, бледно-коричневый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в виде стилизованной буквы «Я» в зеркальном отображении,

под которым расположены словесные элементы: «ГОРНЫЙ ЯРДЪ-ОТЕЛЬ», «КРАСНАЯ ПОЛЯНА».

Решение Роспатента от 18.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ по заявке № 2016729342 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» является названием горнолыжного курорта в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края, одного из главных объектов, на котором в 2014 году проводились XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские игры. Все права на объекты, связанные с проведением Олимпийских игр, принадлежат Международному олимпийскому комитету (МОК) (см. <http://www.sochiru.ru/krasnaya-polyana-main>; <http://kraspol.ru/>);

- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака возможна лишь с разрешения МОК (представитель в России: Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи». См. официальный сайт: <http://www.sochi2014.com>);

- учитывая отсутствие разрешения от Автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также противоречить общественным интересам (пункт 3 (1,2) статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком:



[2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Группа компаний «Агрохолдинг», 305018, г. Курск, пр. Кулакова, 158, по свидетельству № 261613, приоритет от 27.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 27.12.2021 г.) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.02.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.10.2017.

Доводы возражения, поступившего 20.02.2018, сводятся к тому, что заявитель считает доводы, указанные в заключении по результатам экспертизы, правомерными и изложил просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение [1] в части исключения словесного элемента «Красная поляна», не являющегося доминирующим.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.02.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака - [3];
- копия заявления о внесении изменений в заявленное обозначение - [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.02.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (11.08.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2016729342 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или

его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам учитывается, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера и т.д.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «ГОРНЫЙ ЯРДЬ-ОТЕЛЬ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку, при этом под ним расположен словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Я» выполнен в зеркальном отображении над словесным элементом «ГОРНЫЙ ЯРДЬ-ОТЕЛЬ». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, бледно-коричневый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 3 (1,2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» представляет собой название горнолыжного курорта в городе

Сочи как одного из главных объектов XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр, что приводит к неправильным ассоциациям относительно лица, оказывающего услуги. В этой связи регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам. Кроме того, в качестве



противопоставления указан товарный знак: [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Агрохолдинг», 305018, г. Курск, пр. Кулакова, 158, по свидетельству № 261613, приоритет от 27.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 27.12.2021 г.) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Заявитель, воспользовавшись пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, представил документы для внесения изменений в заявленное обозначение [1] с целью исключения словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» и преодоления указанных в заключении по результатам экспертизы препятствий для отказа в регистрации товарного знака. Заявление заявителя было удовлетворено, и в заявленное обозначение [1] внесены изменения, а именно, исключен словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», не занимающий в нем доминирующего положения.

Таким образом, отсутствуют ассоциации с горнолыжным курортом «Красная поляна» в г. Сочи и Олимпийскими играми 2014 года и, следовательно, основания для отказа, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, преодолены. Кроме того, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] в целом и противопоставленного товарного знака [2].

Однородность услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], связанных с обеспечением пищевыми продуктами и напитками, а также с обеспечением временного проживания, заявителем не оспаривается.

Однако, принимая во внимание установленное отсутствие сходства сопоставляемых обозначений, однородные услуги, маркированные несходными

товарными знаками, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте.

Внесение изменений в заявленное обозначение [1] в рамках пункта 2 статьи 1500 Кодекса устранило причины, послужившие основаниями для отказа в государственной регистрации обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ. Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пунктов 3 (1,2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2018, отменить решение Роспатента от 18.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016729342.