

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.09.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака по заявке №2006703564/50, поданное ЗАО «Олимпик Сити», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006703564/50 с приоритетом от 13.02.2006 было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ОЛИМПИК СИТИ/OLYMPIC CITY», выполненным стандартным шрифтом черного цвета с использованием русского и латинского алфавитов. Предоставление правовой охраны знаку обслуживания испрашивается в отношении услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.03.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 (1) статьи 1483 ГК РФ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как включает в свой состав словесный элемент «OLYMPIC»- «олимпийский», в то время как правами на обозначения, включающие словесный элемент «ОЛИМПИЙСКИЙ», обладает Международный олимпийский комитет (далее – МОК).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- права МОК установлены Олимпийской хартией, которая является актом, принятым неправительственной организацией, и не имеющим прямого действия на территории РФ. Следовательно, у заявителя нет необходимости обращаться в МОК за согласием на регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное словосочетание воспринимается как фантазийное и не может вводить потребителей в заблуждение, поскольку услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не имеют отношения к Олимпийскому движению;

- словесные элементы обозначения «ОЛИМПИК СИТИ/OLYMPIC CITY» представляют собой часть фирменного наименования заявителя.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

До заседания коллегии заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что заявитель обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой о предоставлении согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Ходатайство было удовлетворено, однако на следующем заседании коллегии указанного согласия представлено не было.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.02.2006) поступления заявки №2006703564/50 на регистрацию товарного знака 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 от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) 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).

Согласно пункту 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.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде схематически изображенного античного здания с колоннами и портиком, а также словесных элементов «ОЛИМПИК СИТИ» и «OLYMPIC CITY», расположенных слева и справа от изобразительного элемента и выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Обозначение заявлено в сочетании серого, темно-серого, белого и сине-зеленого цветов. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент заявленного обозначения «OLYMPIC CITY» в переводе с английского означает «олимпийский город», а словосочетание «ОЛИМПИК СИТИ» является транслитерацией буквами русского алфавита обозначения «OLYMPIC CITY».

В отношении довода заявителя о том, что Олимпийская хартия, устанавливающая права МОК на обозначения, включающие словесный элемент «ОЛИМПИЙСКИЙ» («OLYMPIC»), не имеет прямого действия на территории РФ, нужно отметить, что в данном случае 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.), 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» 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 МОК на регистрацию и использование заявленного обозначения со словесным элементом «OLYMPIC» в качестве товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение по заявке №2006703564/50 способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, т.к. может порождать представление о том, что указанные в перечне услуги оказываются с согласия или под контролем МОК.

Что касается отношения услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, к Олимпийскому движению, то здесь нужно заметить, что в свете предстоящего проведения XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи, регистрация обозначения, содержащего словесный элемент «OLYMPIC CITY» для услуг, связанных с проектированием и экспертизой в области строительства, будет водить в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Тот факт, что заявитель обращался за получением согласия на регистрацию обозначения в МОК, косвенно подтверждает согласие заявителя с доводами экспертизы.

Что касается вхождения словесного элемента «ОЛИМПИК СИТИ» в фирменное наименование заявителя, то нужно сказать, что исключительные права на товарный знак и на фирменное наименование являются самостоятельными правами, существующими независимо друг от друга и подлежащими регистрации различными государственными органами. При этом в Российской Федерации не предусмотрена регистрация товарных знаков только на основании его совпадения с фирменным наименованием.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2008.**