

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.11.2004 против регистрации товарного знака по свидетельству № 238922, поданное от имени Международного олимпийского комитета (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 238922 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.02.2003 по заявке № 2001743617/50 с приоритетом от 29.12.2001 на имя Закрытого акционерного общества «Олимпийская Система», Москва, в отношении товаров и услуг 10, 12, 16, 22, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак представляет собой фантазийное словосочетание «OLYMPIC STAR», вписанное латиницей оригинальным шрифтом в прямоугольную рамку со скругленными углами, которая визуалью наложена на стилизованное изображение летящей звезды, расположенной над правым верхним углом рамки, след звезды в виде разноцветных переплетающихся дуг обрамляет рамку сверху и снизу.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против регистрации данного товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с международной регистрацией № 609691 обозначения «OLYMPIC» для однородных товаров и услуг 16, 36, 38 и 41 классов МКТУ.

2. Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного обозначения «OLYMPIC STAR», помещенного в прямоугольную рамку, и стилизованного изображения трех колец, выполненного с использованием голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Противопоставленная регистрация является словесной и представляет собой слово «OLYMPIC».
3. Сходство словесных элементов «OLYMPIC STAR» и «OLYMPIC» обусловлено вхождением в них слова «OLYMPIC» и, как следствие, фонетическим, графическим и семантическим тождеством старшего знака доминирующему элементу оспариваемого знака.
4. Слово «OLYMPIC», значение которого известно каждому российскому потребителю (независимо от того, знает ли он иностранный язык или нет), благодаря наличию в русском языке однокоренных слов «олимпийский», «олимпиада», «олимпиец», несет важнейшую смысловую нагрузку, порождая ассоциации с Олимпийскими играми, олимпийским движением и т.д.
5. Присутствие слова «OLYMPIC» делает восприятие словосочетания «OLYMPIC STAR» качественно отличным от восприятия слова «STAR».
6. Кроме того, благодаря безусловной понятности значения потребителям и прямой ассоциации с Олимпийскими играми и олимпийским движением словесный элемент «OLYMPIC» сразу обращает на себя внимание и легко запоминается. Этому способствует и тот фактор, что слово «OLYMPIC» занимает в оспариваемом знаке начальное положение и оно первым попадает в поле зрения потребителя.
7. Таким образом, словесный элемент «OLYMPIC» играет определяющую роль в восприятии потребителем оспариваемого

знака - за счет его присутствия знак приобретает ярко выраженную спортивную окраску, он воспринимается и запоминается как относящийся к спортивной, олимпийской тематике.

8. Следует отметить, что старший знак принадлежит Международному олимпийскому комитету (МОК) – неправительственной некоммерческой организации, играющей главную роль в международном олимпийском движении. Деятельность МОК широко освещается в СМИ и осуществляется с использованием обозначения «OLYMPIC». Оспариваемый товарный знак в отношении однородных товаров и услуг вызывает прямые ассоциации с олимпийским движением и Олимпийскими играми, т.е. непосредственно со сферой деятельности МОК, что делает вероятность смешения знаков достаточно высокой.

На основании изложенного, в возражении изложена просьба о признании регистрации № 238922 недействительной частично, а именно: в отношении товаров 16 класса «печатная продукция, фотоснимки, учебные материалы и наглядные пособия, игральные карты» и услуг «страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции», «связь», «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» 36, 38 и 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. Новый большой англо-русский словарь под рук. Медниковой и Ю.Д.Апресяна, М., Русский язык, 1994, с.566;
2. Большой англо-русский словарь под рук. И.Р.Гальперина, М., Русский язык, 1989, т.2, с. 533;
3. Статья «Олимпийское образование: концепция, программа»;

4. Информация о Международном олимпийском комитете и Олимпийской Хартии из сети Интернет.

5. Приложение к Найробскому договору.

Кроме того, к материалам заявки приложено письмо Олимпийского комитета России, в котором изложено мнение о том, что действия ЗАО «Олимпийские системы» в отношении ряда товарных знаков, принадлежащих МОК, могут нанести непоправимый вред всему олимпийскому движению России.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил свой отзыв, существо которого сводится ниже следующему:

1. Словесный элемент «STAR» зарегистрирован в различных сочетаниях и различными прилагательными в отношении однородных товаров и услуг, и данные регистрации сосуществуют на российском рынке, не вызывая смещения предприятий, товаров и услуг.
2. Оспариваемый товарный знак содержит ярко выраженный графический элемент, состоящий из полуовальных элементов, напоминающих бумеранги разновеликие и разного цвета. Причем верхний правый полуовал красного цвета заканчивается звездочкой. В центральной части знака расположен параллелограмм со скругленными углами синего цвета, в который вписан словесный элемент, исполненный оригинальным шрифтом с наклоном, причем буква «А» выполнена в виде домика.
3. Таким образом, противопоставленный знак не имеет графики и сравнение его с оспариваемым знаком, содержащим хорошо проработанную графику, неправомерно.
4. Правообладатель оспариваемого знака имеет основной деятельностью подготовку спортсменов, в том числе для

представления Российской Федерации на олимпийских играх. Оспариваемый знак уже несколько лет широко используется на российском рынке и является широко известным.

5. Правообладателем оспариваемого знака зарегистрирован сайт, на котором показано основное направление деятельности фирмы, а именно подготовка спортивных кадров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В дополнение к изложенным доводам к отзыву приложены следующие материалы:

1. Информация о зарегистрированных товарных знаках на 33 л.,
2. Грамота учредителю Международного открытого Кубка «Спартак» по спортивным танцам, Москва, 04-06.12.1998, на 1 л.,
3. Благодарственное письмо СК «Полигран-спорт» на 1 л.,
4. Благодарность ХК «Динамо», Москва, на 1 л.,
5. Благодарность Федерации Футбола инвалидов России на 1 л.,
6. Письмо Фонда олимпийских программ на 1 л.,
7. Информация о деятельности фитнес-центра «OLYMPIC STAR» на 8 л.,
8. Лицензионный договор на использование товарного знака от 01.03.2004 на 2 л.,
9. Договор от 11.04.2005 на 5 л. с приложением,
10. Договор об оказании услуг от 15.03.2005 на 7 л. с приложением,
11. Договор возмездного оказания услуг от 27.08.2004 на 6 л. с приложением,
12. Договор от 14.07.2004 на 11 л. с приложением,
13. Договор от 18.03.2005 на 9 л. с приложением,

14. Договор на проведение рекламной кампании на 5 л. с приложением,
15. Договор от 11.03.2005 на 5 л. с приложением,
16. Договор от 04.04.2005 на 5 л. с приложением,
17. Генеральный договор от 30.06.2004 на 10 л. с приложением,
18. Рекламные материалы на 8 л.,
19. Договор участия от 23.07.2004 на 4 л. с приложением.

Заседания коллегии по рассмотрению возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 238922 неоднократно переносились.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.11.2006, сторонами была представлена очередная просьба о переносе, которая не была удовлетворена ввиду имеющего место длительного рассмотрения возражения.

При этом правообладатель оспариваемого знака участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.11.2006 участия не принял.

Изучив все обстоятельства дела, включая неоднократные переносы заседаний и наличие отзыва правообладателя, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности рассмотрения возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 238922 в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных пунктом 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что он является комбинированным и представляет собой словосочетание «OLYMPIC STAR», выполненное нестандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, помещенное в прямоугольник со скругленными краями, расположенный на фоне пяти дуг разных цветов.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в сочетании черного, синего, красного, зеленого и желтого цветов.

Оспариваемому товарному знаку противопоставлена международная регистрация № 609691с приоритетом от 01.10.1993 обозначения «OLYMPIC», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной регистрации показывает, что общим, объединяющим сравниваемые обозначения элементом является слово «OLYMPIC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «OLYMPIC» представляет собой значимую лексическую единицу английского языка, означающую «олимпийский».

При этом, не смотря на исполнение данного словесного элемента буквами латинского алфавита, имеются достаточные основания для вывода об известности значения слова «OLYMPIC» и российскому потребителю, что обусловлено достаточной степенью его информированности об олимпийском движении и Олимпийских играх.

Олимпийские игры представляют собой крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования современности, принципы, правила и положения которых определены Олимпийской хартией. Счёт Олимпиадам ведётся с 1896 года, когда состоялись первые Олимпийские игры современности (I Олимпиада - 1896-99 г.г.).

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «STAR» также представляет собой значимое слово ряда иностранных языков, использующих латиницу, в том числе английского языка, имеющую значения «звезда, светило, судьба, рок, участь, выдающаяся личность».

Значение данного словесного элемента также является достаточно известным российскому потребителю, однако, имеются основания полагать, что основным, доминирующим в оспариваемом товарном знаке будет являться элемент «OLYMPIC». Словесный элемент «OLYMPIC» расположен в начале знака, именно с него будет начинаться визуальное и семантическое восприятие знака в целом. Кроме того, данный словесный элемент исполнен из большего количества букв, чем элемент «STAR», а, значит, является доминирующим и с точки зрения занимаемого пространства в знаке.

Таким образом, сопоставительный анализ доминирующего элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной регистрации позволяет Палате по патентным спорам сделать однозначный вывод об их фонетическом тождестве.

Сравниваемые обозначения исполнены заглавными буквами латинского алфавита, в результате чего производят одинаковое общее зрительное впечатление. При этом наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительного словесного элемента, также выполненного заглавными буквами латинского алфавита, не создает в целом какого-либо характерного, запоминающегося, индивидуального образа. Вместе с тем, должен быть учтен факт наличия в оспариваемом знаке графического элемента и использование цветовой гаммы, не позволяющего с уверенностью утверждать о наличии между оспариваемым товарным знаком в целом и противопоставленной международной регистрацией графического сходства.

Поскольку словесный элемент «STAR» представляет собой значимое слово английского языка, значение которого достаточно известно потребителю, основания для вывода о наличии между оспариваемым знаком и противопоставленной международной регистрацией семантического сходства отсутствуют. Однако возможно утверждать, что в сознании потребителя словосочетание «OLYMPIC

STAR» будет порождать ассоциацию с Олимпийскими играми и олимпийским движением в целом. Данные ассоциации будут усиливаться за счет использования при исполнении графического элемента оспариваемого товарного знака цветовой гаммы, аналогичной цветовой гамме, которой исполнена олимпийская эмблема, а также расположение разноцветных переплетенных дуг в знаке в той же последовательности, что олимпийские кольца, а именно: дуги голубого, чёрного, красного цветов в верхней части знака, а жёлтого и зелёного – в нижней.

На основании изложенного оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией по фонетическому и семантическому признакам сходства.

В поданном возражении изложена просьба о прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении части товаров и услуг, а именно:

товаров 16 класса МКТУ - «печатная продукция, фотоснимки, учебные материалы и наглядные пособия, игральные карты»,

услуг 36 класса МКТУ - «страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции»,

услуг 38 класса МКТУ - «связь»,

услуг 41 класса МКТУ - «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

При этом правовая охрана противопоставленной международной регистрации предоставлена в отношении таких товаров 16 класса МКТУ, как «печатная продукция, фотографии». В этой связи, такие товары данного класса, как «игральные карты», в отношении которых испрашивается прекращение правовой охраны оспариваемого знака, не могут рассматриваться как однородные товарам, в отношении которых действует международная регистрация № 609691.

Противопоставленная регистрация действует в отношении услуг 36 класса, связанных с финансовыми услугами и взаимоотношениями при организации и сопровождении спортивных мероприятий, которые не могут быть признаны однородными услугам страхования, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается услуг 38 класса «связь» и 41 класса «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» оспариваемого знака, то они являются однородными аналогичным услугам противопоставленной регистрации.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются все основания признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично как несоответствующей требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Что касается предоставленных правообладателем материалов, свидетельствующих об осуществлении им деятельности и оказании услуг, в том числе в области спорта, с использованием словесного обозначения «OLYMPIC STAR», то они не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона. Предоставление правовой охраны товарному знаку с нарушением требований упомянутого пункта Закона влечет за собой нарушение прав, предоставленных ранее другому лицу, и факт использования товарного знака, в данном случае, не может рассматриваться как основание для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 26.11.2004, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «OLYMPIC STAR» по свидетельству № 238922 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов:
- 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху:
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели;

пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты; клише типографские:

- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырьё
- 25 - одежда, обувь, головные уборы:
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными:
- 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения:
- 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба:
- 36 - страхование, операции с недвижимостью:
- 37 - строительство; ремонт; установка оборудования:
- 39 - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий:
- 40 - обработка материалов:

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; дизайн в области оформления интерьера; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки [услуги]; информация о состоянии и развитии моды; кафе; кафетерии; услуги, связанные с компьютерами, включенные в 42 класс; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; моделирование одежды; услуги по прокату, включенные в 42 класс; рестораны; снабжение товарами; создание новых видов товаров; реализация товаров; медицинская помощь; фармацевтические консультации; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного проживания; бронирование мест для проживания с пансионом; буфеты; гостиницы; испытания материалов; оптика [услуги специалистов-оптиков]; печатное дело; охрана личная; охрана гражданская.