

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 поступившее 17.07.2017 возражение ООО «ЦИТОНИКА», г. Сочи (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705139, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015705139 с датой подачи от 26.02.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 21, 25, 28 и услуг 35, 36, 38-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение _____, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения элементарного музыкального инструмента – панфлейты, состоящей из семи пустотелых трубок разной длины, на которых размещены словесные элементы «Doctor», «Rational», «System», «Organization», «Civil», «Humanity», «Innovation», начальные буквы которых образуют обозначение «DR SOCHI».

Роспатентом 23.09.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**SOCHI**» в переводе с английского означает город в Краснодарском крае Сочи, который отнесен к олимпийской символике в соответствии с Федеральным законом «Об организации и проведении XXI Олимпийских зимних игр и XI паралимпийских игр 2014 в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Регистрация обозначения, включающего указанный элемент, возможна лишь с разрешения Международного олимпийского комитета, представителем которого в России является Олимпийский комитет России. Поскольку такое разрешение заявителем не представлено, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение и, кроме того, противоречит общественным интересам.

В возражении, поступившем в Роспатент 17.07.2017, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением в качестве неохраняемого словесного элемента «**SOCHI**».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не имеет никакой, даже ассоциативной связи с олимпийским или паралимпийским движением, поскольку включенное в его состав обозначение «**SOCHI**» является элементом, указывающим на место нахождения и производства товаров/услуг заявителя – ООО «ЦИТОНИКА», что является достоверным и географически мотивированным;

- как указано в абзаце 5 пункта 3 Информационного сообщения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20 мая 2009 г. № 4 «По вопросу о регистрации товарных знаков и промышленных образцов, содержащих олимпийскую символику» четко сказано, что в составе заявленного на

регистрацию обозначения могут присутствовать элементы, которые могли бы быть признаны сходными с олимпийской и (или) паралимпийской символикой, но не имеют никакой, даже ассоциативной связи с олимпийским или паралимпийским движением. В частности, речь идет о включении в состав заявляемого обозначения элементов, указывающих на место оказания услуги или производства товара и являющихся достоверными и географически мотивированными. В таких случаях не требуется получение согласия компетентного органа на включение в состав товарного знака подобных элементов, не указывающих на связь с олимпийским и (или) паралимпийским движением;

- с учетом указанного разрешение МОК (его представителя в России - Олимпийского комитета России) для регистрации заявленного обозначения «DR.SOCHI», содержащего элемент «SOCHI» в качестве товарного знака, не требуется, а, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и не противоречит общественным интересам, а регистрация товарного знака по заявке № 2015705139 в отношении всех заявленных товаров и услуг не противоречит законодательству;

- заявитель использует аббревиатуру «DRSOCHI» еще до проведения олимпийских игр в Сочи с 08.10.2010 в качестве доменного имени.

К возражению приложены следующие материалы:

- справка-заключение филолога [1];
- копия диплома филолога [2].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.02.2015) подачи заявки №2015705139 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 3 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 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.



Как было указано выше, заявленное обозначение _____ представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «**DR.SOCHI**».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав элемент «**SOCHI**» в сочетании с общепринятым сокращением «**DR**» от слова «**Doctor**»

никоим образом не ассоциируется с олимпийским или паралимпийским движением. Добавление к слову «**SOCHI**» элемента «**DR**» позволяет воспринимать обозначение «**DR.SOCHI**» как «**Доктор Сочи**», что вызывает ассоциации с оздоровительным курортом, а не с олимпийским объектом. В данном случае речь идет о включении в состав знака элемента, являющегося местом нахождения заявителя и местом оказания услуг и производства и сбыта товаров, что не требует получения разрешения компетентного органа.

В связи с указанным отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения противоречит общественным интересам.

Поскольку заявитель действительно расположен и осуществляет свою деятельность на территории города Сочи, включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «**SOCHI**» является географически мотивированным и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия приняла во внимание просьбу заявителя об указании элемента «**SOCHI**» в качестве неохраняемого элемента знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2017, отменить решение Роспатента от 23.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015705139.