

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение от 03.02.2015, поданное Comité International Olympique, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145535, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145535 с конвенционным приоритетом 31.07.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.12.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1145535 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительные элементы в виде стилизованного человечка – спортсмена и пяти Олимпийских колец, между которыми помещена надпись «Barcelona'92».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 31.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145535.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в соответствии с которым было установлено, что знак по международной регистрации №1145535 не соответствует требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№939493 [1], 939494 [2], 1074424 [3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другому лицу в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ. Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [3] определялась присутствием в них сходных изобразительных элементов. Словесный элемент «Barcelona» и цифры «92» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласился.

В возражении от 03.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2014.

В возражении отмечено, что правообладатель противопоставленных знаков не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1145535 в отношении заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ, о чем свидетельствует прилагаемое письмо-согласие.

Заявитель также отмечает, что сопоставляемые обозначения обладают существенными различиями, позволяющими значительно снизить риск смешения обозначений в гражданском обороте, в частности, у потребителя создается совершенно разное общее впечатление от их восприятия в целом.

Заявитель является международной организацией, деятельность которой связана с организацией, проведением, пропагандой Олимпийских игр и других олимпийских мероприятий, а также регулированием отношений в сфере олимпийского движения.

Заявленное обозначение представляет собой широко известный символ, а именно-официальную эмблему летних олимпийских игр, которые проводились в Барселоне, Испания, в 1992 году с 25 июля по 9 августа.

Специально к этим играм была разработана официальная эмблема, на которой изображена фигура человека, перепрыгивающего через барьер, которым являются пять Олимпийских колец.

В состав заявленного обозначения включен один из главных Олимпийских символов – пять Олимпийских колец, исключительное право на который принадлежит заявителю. Заявленное обозначение, представляя собой официальную широко известную и узнаваемую эмблему Олимпийских игр 1992 года, вызывает однозначную ассоциацию с Олимпийским движением.

Принимая во внимание, что правообладатель противопоставленных знаков специализируется в сфере технического обслуживания и ремонта автомобилей, изобразительный элемент в составе противопоставленных знаков будет восприниматься как комбинация геометрических фигур.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены дополнительные неохраняемые элементы «Barcelona'92», комбинация которых с изобразительными элементами придает им качественно иной уровень восприятия, отличный от уровня восприятия этих элементов по отдельности, а в состав противопоставленных знаков – словесные элементы «Mobivia Groupe» и «NORAUTO Groupe», которые в значительной степени способствуют индивидуализации услуг и определяют образ данных обозначений.

Заявитель полагает также, что изображение человечка, включенное в состав противопоставленных знаков, имеет с заявленным обозначением различия с точки зрения внешней формы и внутренних деталей.

Вышеуказанные обстоятельства определяют отсутствие риска смешения сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1145535 для всех заявленных услуг.

К возражению приложены материалы, на которые ссылается заявитель в своем возражении, а также копия письма – согласия от правообладателя противопоставленных знаков.

На заседании коллегии, которое состоялось 13.05.2015, был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.07.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1145535 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1145535, как указано выше,




представляет собой комбинированное обозначение , включающее изобразительные элементы в виде стилизованного человечка – спортсмена и пяти Олимпийских колец, между которыми помещена надпись «Barcelona'92».

Словесный элемент «Barcelona», представляющий собой географическое название, и сочетание цифр «92», не имеющее характерного графического исполнения, не занимающие доминирующего положения в составе обозначения,

на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов, с чем заявитель выразил согласие.


Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение , включающее стилизованное изображение человечка и словесные элементы «NORAUTO GROUPE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.


Противопоставленный знак [2] представляет собой изобразительное



обозначение , содержащее стилизованное изображение человечка. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное



обозначение , включающее стилизованное изображение человечка и словесные элементы «Mobivia GROUPE», выполненные строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1145535 и противопоставленных знаков [1] – [3] основан на визуальном сходстве изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых знаков (стилизованное изображение человечка), и однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается и

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации сравниваемым знакам.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1] – [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145535 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Учитывая отсутствие тождества между изобразительными элементами, входящими в состав сравниваемых знаков, а также присутствие в них дополнительных словесных и изобразительных элементов, которые усиливают различие между ними, коллегия принимает во внимание представленное согласие правообладателя противопоставленных знаков, в связи с чем эти знаки более не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145535.

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

удовлетворить возражение от 03.02.2015, отменить решение Роспатента от 31.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145535 с исключением из правовой охраны слова «Barcelona» и сочетания цифр «92».