

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.05.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бархатные сезоны», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717525/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007717525/50 с приоритетом от 14.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИССИС СОЧИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Впоследствии перечень товаров и услуг был заявителем ограничен услугами 41 класса МКТУ – «организация конкурсов красоты».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.03.2009 было 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 услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «СОЧИ» - название города, в котором будут проводиться XXI Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские игры. В соответствии с Федеральным законом «Об организации и проведении XXI Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета (МОК) исключительным правом на олимпийскую символику, в том числе на наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Olympic», «Сочи», «Sichi 2014» и т.

д. и образованные на их основе слова и словосочетания обладает МОК (см. www.olympic.ru).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения возможна лишь с разрешения МОК (его представительства в России).

При непредставлении такого разрешения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, и, кроме того, может быть признана противоречащей общественным интересам.

Также экспертизой отмечено, что словесный элемент «СОЧИ» является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой географическое название, воспринимаемое как указание на место оказания услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2009 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ – «организация конкурсов красоты».

По мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие АНО «Оргкомитет Сочи 2014» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «МИССИС СОЧИ» по заявке №2007717525/50.

Указанное Письмо-согласие [1] представлено в ФИПС 12.03.2009.

Кроме того, заявителем отмечено, что услуги 41 класса МКТУ – «организация конкурсов красоты» не ассоциируются с олимпийским движением, в связи с чем товарный знак может быть зарегистрирован и без вышеуказанного разрешения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.06.2007) приоритета заявки №2007717525/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с абзацем 2 пункта 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.

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.

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 6 Закона не допускается 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, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение по заявке №2007717525/50 представляет собой словесное обозначение «МИССИС СОЧИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Словесный элемент «СОЧИ» представляет собой географическое наименование города, в котором будут проводиться XXI Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские игры (см. www.olympic.ru).

Следовательно, словесный элемент «СОЧИ» носит описательный характер в отношении услуг 41 класса МКТУ – «организация конкурсов красоты» и, поскольку не занимает доминирующего положения, может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

Также коллегией Палаты по патентным спорам учтено представленное согласие АНО «Оргкомитет Сочи 2014» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «МИССИС СОЧИ» по заявке №2007717525/50.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.05.2009, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 06.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

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

(526) – неохраняемые элементы: «СОЧИ».

(511)

41 – организация конкурсов красоты.