

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.04.2007, поданное компанией «7 Гранд энд Компани С.А.», Люксембург, на решение экспертизы от 24.01.2007 об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005734194/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005734194/50 с приоритетом от 29.12.2005 являлась компания «7 Гранд энд Компани С.А.», Люксембург. В настоящее время в связи с уступкой права на заявку №2005734194/50 (уведомление ФИПС от 04.07.2007) заявителем является: Брандс Инвайронмент Истеблишмент, FL-9490, Вадуц, Кирхштрассе, 39, Лихтенштейн (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР», выполненное буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Обозначение является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 08, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 34 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что в соответствии с Олимпийской хартией Международного Олимпийского комитета (МОК) исключительными правами на олимпийскую собственность, включая обозначение «олимпийский», обладает МОК. В связи с тем, что в материалах заявки отсутствует разрешение МОК, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.04.2007, в котором лицо, его подавшее, выразило свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- ни одним международным актом не предусмотрена необходимость испрашивания разрешения в каком-либо виде у МОКа на использование словесного обозначения «Олимпийский» в составе заявляемых на регистрацию обозначений;
- заявленное обозначение не подпадает ни под одно из требований, предусмотренных абзацами 1, 2, 3 пункта 3 статьи 7 Закона;
- слову «Олимпийский» ранее была предоставлена правовая охрана на территории РФ как в отдельности, так и в сочетании с другими словесными элементами (например: товарный знак «Олимпийский» по свидетельству №132667, товарный знак «Олимпийская панорама» по свидетельству №174159 и т.п.);
- по мнению лица, подавшего заявление, у МОКа необходимо получать разрешение на использование только графического изображения, воспроизводящего олимпийские кольца, однако рассматриваемое обозначение не содержит каких-либо изображений, а является словесным;
- в Олимпийской хартии отсутствует упоминание о слове «Olympic» или его переводе на другой язык, в частности, русский.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного словесного

обозначения «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» в качестве товарного знака по заявке №2005734194/50 в отношении всех заявленных товаров/услуг.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- Найробский Договор об охране олимпийского символа (принятый в Найроби 26.09.1981), на 9 л. в 1 экз. [1];

- регистрация №310031 товарного знака «ОЛИМПИЙСКАЯ РОССИЯ», на 1 л. в 1 экз. [2];

- регистрация №207307 товарного знака «ОЛИМПИЙСКИЙ спортивный комплекс», на 1 л. в 1 экз. [3];

- регистрация №261975 товарного знака «ОЛИМПИЙСКИЙ БАНК», на 1 л. в 1 экз. [4];

- регистрация №178574 товарного знака «ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ», на 1 л. в 1 экз. [5];

- регистрация №178488 товарного знака «ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН», на 1 л. в 1 экз. [6];

- регистрация №132667 товарного знака «ОЛИМПИЙСКИЙ», на 1 л. в 1 экз. [7];

- регистрация №174159 товарного знака «ОЛИМПИЙСКАЯ ПАНОРАМА», на 1 л. в 1 экз. [8];

- регистрация №237865 товарного знака «Олимпийские», на 2 л. в 1 экз. [9].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 29.12.2005 поступления заявки №2005734194/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Обозначение по заявке №2005734194/50 является словесным и представляет собой словосочетание «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 08, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 34 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В решении экспертизы от 24.01.2007 указано, что рассматриваемое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, т.к. не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона. Однако, в решении экспертизы не представлено доказательств того, что заявленное обозначение является тождественным охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу и т.д.; названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства и т.д.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит достаточные основания для вывода о том, что словосочетание «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» по заявке №2005734194/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.10.2007, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится факт того, что заявленное словосочетание не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, т.к. содержит в своем составе словесный элемент «ОЛИМПИЙСКИЙ». Наличие данного элемента при отсутствии согласия на его использование от МОК способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

В связи с основаниями, вновь открывшимися на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 23.11.2007, представитель заявителя выразил просьбу о переносе заседания на более поздний срок. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено и состоялось 29.04.2008. Представитель

заявителя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовал и дополнительные материалы не представил.

Анализ заявленного словесного обозначения по заявке №2005734194/50 показал, что в его состав входит словесный элемент «Олимпийский».

В этой связи 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.

Коллегией Палаты по патентным спорам также приняты во внимание два письма за подписью Президента Олимпийского комитета России Л.В.Тягачева, находящиеся в материалах заявки №2005734194/50, в которых МОК категорически возражает против регистрации, в частности, заявленного обозначения «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» по заявке №2005734194/50 в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь тем, что заявителем не представлено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения со словесным элементом «Олимпийский» в качестве товарного знака от МОК, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение по заявке №2005734194/50 способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, т.к. может порождать представление о

том, что данные товары/услуги выпускаются/оказываются с согласия или под контролем МОК.

В сложившейся ситуации коллегия Палаты по патентным спорам также усматривает, что отсутствие разрешения со стороны МОК на использование слова «Олимпийский» в составе заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя «Брандс Инвайронмент Истеблишмент» не согласуется с требованиями российского законодательства, в связи с чем противоречит общественным интересам.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «ОЛИМПИЙСКИЙ СУВЕНИР» по заявке №2005734194/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров/услуг как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Представленные лицом, подавшим возражение, регистрации [2-9], содержащие словесный элемент «Олимпийский» или производные от него, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении данного возражения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.04.2007, отменить решение экспертизы от 24.01.2007 и отказать по вновь выявленным обстоятельствам.**