

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 03.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бархатные сезоны», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717523/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007717523/50 с приоритетом от 14.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

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 пунктов 3 и 6 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 заключении также указано, что 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», «Sochi 2014» и т. д. и образованные на их основе слова и словосочетания обладает МОК и без его разрешения регистрация не может быть произведена.

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.

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.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

-комбинированным товарным знаком «MISS» по свидетельству №288394 с приоритетом от 28.04.2004, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АйТиИ», Москва, [1];

-комбинированным товарным знаком «MISS» по свидетельству №181084 с приоритетом от 04.08.1998, зарегистрированным в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя «Интернэшнл Трейд энд Эксибишнс (Джей Ви) Лимитед», Англия, [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.06.2009 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717523/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] отличаются по фонетическому критерию сходства, так как имеют различное число слогов;
- семантическое несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] обуславливается различием заложенных понятий и идей;
- практика экспертизы демонстрирует наличие многочисленных регистраций товарных знаков, содержащих словесный элемент «МИСС»;
- сравниваемые обозначения выполнены различным алфавитом, цветом, имеют различную длину, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства;
- по мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие «Оргкомитет Сочи 2014» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «МИСС СОЧИ» по заявке №2007717523/50.

В подтверждение изложенных доводов заявителем 12.03.2009 представлено письмо-согласие [3].

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

С учетом даты (14.06.2007) приоритета заявки №2007717523/50 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 пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 3 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.

Пункт 1 статьи 7 Закона указывает, что 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение по заявке №2007717523/50 представляет собой словесное обозначение «МИСС СОЧИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоит из словесного элемента «MISS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде шара, опоясанного лентой, причем словесный элемент «MISS» помещен внутри указанной ленты. Знак выполнен в белом, черном, сером, светло-сером, темно-сером, синем, голубом цветах. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным, состоит из словесного элемента «MISS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на черном фоне. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] характеризуются фонетическим вхождением словесного элемента «МИСС/MISS» в состав сравниваемых обозначений, что фонетически сближает знаки.

Вместе с тем, анализ словарно-справочной информации (см. <http://slovari.yandex.ru>) показал, что словесный элемент «МИСС» означает «название девушки, барышни». Словесный элемент «СОЧИ» означает «город в Краснодарском крае». Словесные элементы заявленного обозначения являются лексическими единицами русского языка, образуют устойчивую конструкцию, состоящую из двух семантически связанных слов, и, означающую «девушка города Сочи». Словесное обозначение «MISS» является лексической единицей английского языка и означает (см. <http://multitran.ru/>):

1. промахнуться, промазать;
2. испытывать недостаток;
3. барышня, госпожа, девушка.

Сравниваемые обозначения являются лексическими единицами русского и английского языков, имеют значения, указанные выше.

Словесное обозначение «MISS» ассоциируется с формой обращения к девушке. Словосочетание «МИСС СОЧИ» - характерно для проведения конкурсов красоты, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны. При этом элемент в виде указания города, где проводится конкурс, несет существенную смысловую нагрузку, влияющую на запоминание обозначения в целом. В этой связи испрашивание регистрации для данных услуг и сопутствующих им товаров приводит к тому, что оно воспринимается как единое словосочетание, при этом элемент «СОЧИ» придает ему иное семантическое значение, вызывая представления о том, что девушка обладает

определенными чертами, способностями, обусловленными ее происхождением из города Сочи.

Сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, различным цветовым сочетанием и разным количеством слов. Выполнение обозначений буквами разного алфавита (латинские – русские) усиливает графическое различие сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии превалируют семантический фактор (знаки имеют различное смысловое значение и вызывают разные образно-смысловые ассоциации) и визуальный фактор (знаки производят различное общее зрительное впечатление), а фонетическое совпадение отдельных звуков не играет решающей роли при восприятии знаков в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения являются несходными, регистрация имеет право на существование также и для однородных услуг.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не являются сходными, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «СОЧИ» представляет собой географическое наименование города, в котором будут проводиться XXI Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские игры.

Следовательно, словесный элемент «СОЧИ» носит описательный характер в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 43 классов МКТУ и, поскольку не

занимает доминирующего положения, может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

Также коллегией Палаты по патентным спорам было учтено представленное согласие «Оргкомитет Сочи 2014» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «МИСС СОЧИ» по заявке №2007717523/50 [3], подтвержденное письмом от 20.11.2009.

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 03.06.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам от 29.12.2008 и зарегистрировать обозначение «МИСС СОЧИ» по заявке №2007717523/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(526) «СОЧИ».

(511)

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); авторучки, альбомы, альманахи, афиши, плакаты, билеты, бланки, блокноты, брошюры, буклеты, бювары, бюллетени информационные, вывески бумажные или картонные, выкройки для шитья, газеты, гравюры, издания печатные, изделия картонные, изображения графические, календари, картинки, картины обрамленные или необрамленные, картотеки, карточки каталожные, каталоги, книги, материалы графические печатные, материалы для обучения [за исключением приборов], наборы письменных принадлежностей бумажные, наклейки самоклеящиеся, облатки для запечатывания, обложки, образцы вышивок, открытки поздравительные, открытки почтовые, периодика, продукция печатная, проспекты, репродукции графические, фотогравюры, фотографии, щиты для афиш бумажные или картонные, этикетки [за исключением тканевых].

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, демонстрация товаров, изучение рынка, информация деловая,

исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, экспертиза деловая.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий агентства по предоставлению моделей для художников, академии [обучение], видеосъемка, дискотеки, издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, киностудии, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, макетирование публикаций, за исключением рекламных, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация балов, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение концертов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, представления театральные, проведение

экзаменов, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат декораций для шоу-программ, прокат кинофильмов, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, развлечения, служба новостей, составление программ встреч [развлечение], сочинение музыки, услуги образовательно-воспитательные, услуги оркестров, услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев, услуги по распространению билетов [развлечение], услуги студий записи, формирование цифрового изображения, фотографирование, фотопортажи, шоу-программы.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионы, рестораны, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.