

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 ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2008, поданное ЗАО «Олимпик Сити», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006705710/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006705710/50 с приоритетом от 03.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 36-39, 41-44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено слово «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 27.05.2008 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 28 и услуг 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 25 и услуг 37-39, 41-44 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

- заявленным обозначением по заявке №2006702841/50 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1];

- товарным знаком по свидетельству №317656 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [2];
- товарными знаками по свидетельствам №276266, №276078 в отношении услуг 44 классов МКТУ [3];
- товарным знаком по свидетельству №239845 в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ [4];
- товарным знаком по свидетельству №215069 в отношении однородных услуг 39, 42 классов МКТУ [5];
- международной регистрацией №799374 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака в части отказа по товарам 25 и части услуг 41 классов МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №799374 [6], противопоставленной в отношении товаров 25 класса МКТУ, не действует, что исключает возможность ее противопоставления;
- заявителем получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №317656, что также позволяет вынести решение о регистрации в отношении данных услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 25, 28, всех услуг 36 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ – «деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов; зрелищно-развлекательная деятельность, деятельность туристических лагерей и горных туристских баз; информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы здоровья; клубы развлекательные, клубы-кафе

ночные, обучение практическим навыкам (демонстрация) игры в гольф, услуги тренеров, организация досугов, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей, организация спортивных состязаний, парки аттракционов, предоставление полей для гольфа, предоставление спортивного оборудования, прокат спортивного оборудования для игры в гольф, предоставление услуг игровых залов, представления театрализованные, программирование спортивных состязаний, развлечение гостей, составление программ встреч, спортивные лагеря, услуги переводчиков, шоу-программы».

К возражению приложено согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №317656 на регистрацию заявленного обозначения в отношении вышеуказанных услуг [7].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) 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 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.3 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.

Заявленное словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В отношении противопоставленной международной регистрации №799374 [6], противопоставленной в отношении товаров 25 класса МКТУ, вынесено решение от 18.04.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации и срок его обжалования истек, что исключает возможность ее противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный в отношении услуг 41 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №317656 [2] представляет собой словесное обозначение «Президентская школа», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического, графического и смыслового сходства элементов «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» и «Президентская», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, ограничение заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ с учетом уточнения области деятельности, а также представленное согласие

правообладателя товарного знака №317656 [7], согласно которому последний выражает согласие с регистрацией обозначения по заявке №2006705710/50 в отношении указанных услуг, устраняют причины для отказа в регистрации товарного знака для услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении оспариваемых в возражении товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.09.2008, изменить решение о государственной регистрации от 27.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 25— одежда, обувь, головные уборы, в том числе предназначенные для гольфа;
- 28— спортивные товары, включенные в данный класс; элементы спортивной экипировки, включенные в данный класс; принадлежности для гольфа, в частности, клюшки, мячи, перчатки, приспособления для укладывания на место комьев земли, сумки на колесах или без них для клюшек; тренажеры спортивные, устройства для электронных игр (за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников);
- 36— управление недвижимым имуществом; подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; покупка и продажа в собственность недвижимого имущества; сдача в наем собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; девелопмент (создание объектов недвижимости), организация и управление инвестиционно-строительными проектами, управление проектами по недвижимости, организация процесса строительства, анализ финансовый, инвестирование, менеджмент финансовый, организация денежных сборов, оценки финансовые, финансирование;
- 41— деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов; зрелищно-развлекательная деятельность, деятельность туристических лагерей и горных туристских баз; информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы здоровья; клубы развлекательные, клубы-кафе ночные, обучение практическим навыкам (демонстрация) игры в гольф, услуги тренеров, организация досугов, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей, организация спортивных состязаний, парки аттракционов, предоставление полей для гольфа,

предоставление спортивного оборудования, прокат спортивного оборудования для игры в гольф, предоставление услуг игровых залов, представления театрализованные, программирование спортивных состязаний, развлечение гостей, составление программ встреч, спортивные лагеря, услуги переводчиков, шоу-программы.

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