

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 – Правил ППС), рассмотрела возражение от 16.12.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006725948/50, поданное ЗАО «Олимпик Сити», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006725948/50 с приоритетом от 30.08.2006 было заявлено на регистрацию на имя заявителя, в отношении товаров 25, 28 и услуг 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «OLYMPIC CITY ОЛИМПИК СИТИ», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартного шрифта.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.07.2008 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 всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент OLYMPIC/ОЛИМПИК (олимпийский).

Поскольку в соответствии с Олимпийской хартией Международного Олимпийского комитета (далее - МОК) исключительными правами на олимпийскую собственность, в том числе на обозначения, включающие словесный

элемент «олимпийский» (OLYMPIC/ОЛИМПИК), обладает МОК, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна лишь с разрешения МОК. Указанное решение заявителем не представлено.

Заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя услуг, поскольку заявителем является ЗАО «Олимпик Сити» (Москва).

Вышеизложенные доводы экспертизы подтверждаются регистрацией на имя МОК серии товарных знаков со словесными элементами «OLYMPIC COLLECTION», «OLYMPEX», «THE OLYMPICS», «OLYMPIC FIRE», «OLYMPIC» и международных регистраций №№609691, 784696, 787298, 863084, 874343, в отношении однородных товаров и услуг 25, 28, 36, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.12.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- при решении вопроса об исключительных правах на олимпийскую собственность могут быть применены только те нормы, которые нашли прямое отражение в национальном законодательстве;

- какое-либо указание на то, что МОК или Олимпийский комитет России имеет исключительное право на словосочетания со словом «олимпийский» (OLYMPIC/ОЛИМПИК), в Законе о спорте отсутствует;

- ни федеральное законодательство РФ (Закон о спорте), ни Олимпийская Хартия не содержат положений о том, что обозначения со словесным элементом «олимпийский» являются собственностью МОК, а также положений о запрете на владение или использование третьими лицами фантазийных словосочетаний со словом «олимпийский»;

- действующее в Российской Федерации законодательство не препятствует правам иных лиц на использование фантазийных словосочетаний со словом «олимпийский»;

- таким образом, у заявителя нет необходимости обращаться в МОК за согласием на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- в отношении заявленных услуг словосочетание «OLYMPIC CITY ОЛИМПИК СИТИ» воспринимается как фантазийное обозначение и не ассоциируется с деятельностью МОК;
- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «ОЛИМПИК ГРАД» по свидетельству №327740, который семантически тождествен заявленному обозначению;
- кроме того, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя различных лиц содержится большое количество регистраций со словесными элементами «олимпийский», «OLYMPIC», «олимпик» и т.д.;
- словесные элементы заявленного обозначения представляют собой часть фирменного наименования заявителя, зарегистрированного и осуществляемого свою деятельность с 2004 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2006725948/50 в отношении всех заявленных товаров/услуг.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 30.08.2006 поступления заявки №2006725948/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали 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.

Обозначение по заявке №2006725948/50 является словесным и представляет собой два словосочетания «OLYMPIC CITY ОЛИМПИК СИТИ», выполненных одно под другим заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартного шрифта. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 25, 28 и услуг 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения по заявке №2006725948/50 показал следующее. Словесный элемент «ОЛИМПИК СИТИ» представляет собой

транслитерацию буквами русского алфавита словосочетания «OLYMPIC CITY», которое в переводе с английского языка на русский означает «олимпийский город».

Таким образом видно, что в состав заявленного обозначения входит один и тот же словесный элемент «олимпийский» (ОЛИМПИК/OLYMPIC).

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 символов, 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.

Следует добавить, что по сведениям из сети Интернет (slovari.yandex.ru), согласно Олимпийской хартии, честь проведения Олимпийских игр предоставляется городу, а не стране (территории). Решение об избрании Олимпийского города принимается МОК.

Учитывая данные сведения, коллегия Палаты по патентным спорам считает мнение заявителя о фантазийности заявленного обозначения неубедительным, поскольку при восприятии данного обозначения в сознании потребителя будут возникать ассоциации, связанные с городом, в котором проходили либо будут проходить олимпийские игры.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь тем, что заявителем не представлено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения

со словесным элементом «ОЛИМПИК/OLYMPIC» в качестве товарного знака от МОК, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение по заявке №2006725948/50 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 словесного элемента «ОЛИМПИК/OLYMPIC» в составе заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям законодательства, регулирующего общественный порядок.

Таким образом, заявленное словесное обозначение по заявке №2006725948/50 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.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2008, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2008.**