

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 24.07.2013, поданное компанией Charlotte Olympia Holdings Limited, Великобритания, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1093751, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1093751 с конвенционным приоритетом от 08.03.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 08.09.2011 на имя Charlotte Olympia Holdings Limited в отношении товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1093751 представляет собой словесное обозначение «CHARLOTTE OLYMPIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 25.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1093751 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1093751 не соответствует требованиям пунктов 2 (2, 4), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1093751 включает словесный элемент «OLYMPIA» - в переводе с англ.яз. «Олимпия»

(город в Древней Греции, место проведения Олимпийских игр, женское имя) (см. Яндекс. Словари), в связи с чем данное обозначение является сходным до степени смешения с олимпийской символикой и может быть зарегистрировано только с разрешения Международного Олимпийского Комитета.

Так же, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что знак по международной регистрации №1093751 сходен до степени смешения:

- с комбинированным знаком «olympia» (международные регистрации №667040 с конвенционным приоритетом от 21.08.1996) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostraße 2, 95448 Bayreuth, Germany;

- со словесным знаком «OLYMPIA» (международные регистрации №613395 с конвенционным приоритетом от 04.08.1993) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя TRICOTAGE DES VOSGES, 2 rue Jumelage Zainvilliers, F-88120 Vagney, France.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- Международным Олимпийским Комитетом представлено письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1093751 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №613395 по решению суда 22.10.2012 полностью аннулирован на территории Российской Федерации, в связи с его неиспользованием, и, следовательно, он больше не может служить препятствием для регистрации знака по международной регистрации №1093751 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №1093751 и противопоставленный знак по международной регистрации №667040 фонетически, семантически и графически не сходны до степени смешения за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «CHARLOTTE», а в знаке по международной регистрации №667040 -

изобразительного элемента в виде флага и особенностей шрифтового исполнения словесного элемента;

- заявитель является известной английской компанией, основателем которой и дизайнером обуви является Шарлот Олимпия Делал;

- противопоставленный знак по международной регистрации №667040 используется для маркировки купальных костюмов и пляжной одежды, а знак по международной регистрации №1093751 для дизайнерской обуви, которая имеет высокий уровень стоимости.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093751 в отношении всех товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

С корреспонденцией, поступившей в ФИПС 23.09.2013, заявитель представил оригинал письма-согласия [1] от Международного Олимпийского Комитета.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.03.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1093751 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки.

В соответствии с требованиями пункта 2 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до

степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1093751 представляет собой словесное обозначение «CHARLOTTE OLYMPIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1093751 на соответствие требованиям пункта 2 статьи 1483 показал следующее.

Как отмечено в заключении экспертизы, входящий состав заявленного обозначения словесный элемент «OLYMPIA» - в переводе с англ.яз. означает «Олимпия» (город в Древней Греции, место проведения Олимпийских игр, женское имя), в связи с чем данное обозначение является сходным до степени смешения с олимпийской символикой.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI

Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» к олимпийской символике относятся следующие наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014», «Olimpic», «Olimpian», «Olimpiad», «Olimpic Winter Games», «Olimpic Games», «Sochi 2014» и образованные на их основе слова и словосочетания.

Подобные обозначения могут быть зарегистрированы только с разрешения Международного Олимпийского Комитета (далее – МОК).

Заявитель представил согласие уполномоченного органа (МОК) [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093751 в отношении всех товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В связи с представленным согласием, а также с учетом того, что заявленное обозначение «CHARLOTTE OLYMPIA» в целом ассоциируется с именем собственным и несет информацию о конкретном лице, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпунктов 2,4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1093751 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №613395 [2] представляет собой словесное обозначение «OLYMPIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №667040 [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «olympia», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного справа изобразительного элемента в виде стилизованного изображения флага.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Поскольку правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №613395 по решению суда 22.10.2012 полностью аннулирована на территории Российской Федерации, в связи с его неиспользованием, то противопоставленный знак [2] больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «OLYMPIA», указанные знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения, в связи с нижеследующим.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Яндекс.Словари) слово «Olympia» в переводе с английского языка означает – город в древней Греции, место проведения Олимпийских игр, город в США, женское имя, Олимпиада. Учитывая семантику данного слова, можно сделать вывод о том, что противопоставленный знак [3] будет ассоциироваться в сознании потребителя с чем-то, имеющим отношение к олимпийским играм. Указанный вывод усугубляется присутствием в противопоставленном знаке [3] изображения стилизованного флага.

Напротив, слово «Olympia» в совокупности со словом «CHARLOTTE» ассоциируется с именем собственным, в связи с чем, несет в себе информацию о конкретном лице, а именно о дизайнере обуви Шарлот Олимпия Делал, которая является основателем компании Charlotte Olympia Holdings Limited (заявитель).

Указанный вывод подтверждается сведениями из сети Интернет (www.charlotteolympia.com, <http://buro247.ru/fashion/news/charlotte-olympia-vypustit-kollekciyu-k-khellouin.html>, <http://modagid.ru/articles/1063>, <http://wiki.wildberries.ru>) согласно данной информации Шарлот Олимпия – является известным модным дизайнером элитной обуви, с 2006 года работающим самостоятельно под своим именем. Каждая пара обуви изготавливается вручную в Италии. Отличительным знаком данной обуви является золотая паутина, расположенная на подошве. Средняя стоимость пары данной обуви составляет 700-1000 ЕВРО.

Указанное дает основание полагать, что заявитель имеет сложившуюся репутацию, в связи с осуществляемой им деятельностью.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативные восприятия, что обуславливает отсутствие возможности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

В этой связи с учетом всех обстоятельств дела коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.07.2013, отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093751 в отношении всех товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 классов МКТУ.