

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 19.01.2015, поданное ООО «ЖирТрест Менеджмент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741789, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741789 с датой подачи от 03.12.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения щита, обвитого виноградной лозой, из-за которого выглядывает мордочка, под которым расположено словосочетание «RED FOX», написанное в две строки, под которым расположено словосочетание «KRASNAYA POLYANA», выполненное более мелким шрифтом на одной строке.

Роспатентом 31.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KRASNAYA POLYANA» (транслитерация «КРАСНАЯ ПОЛЯНА») является названием горнолыжного

курорта в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края, являющегося одним из объектов проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года. Как указано в заключении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна лишь с разрешения Международного олимпийского комитета (МОК) или его представителя в России в соответствии с Федеральным законом 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 законодательные акты РФ». В отсутствие соответствующего разрешения заявленное обозначение будет противоречить общественным интересам. Основание для отказа в регистрации в связи с возможным введением в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, было снято с учетом дополнительных материалов заявителя. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №261613[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ, и товарным знаком «Red Fox» по свидетельству №345218[2], зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.01. 2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «KRASNAYA POLYANA», являющийся географическим указанием, был включен в состав заявленного обозначения на том основании, что заявитель ведет деятельность в данной местности, что подтверждается информационным письмом, представленным заявителем в ответ на уведомление экспертизы;

- узнав о наличии зарегистрированного товарного знака со словесным элементом «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», заявитель обратился с просьбой о внесении

изменений в заявленное обозначение, касающихся исключения этого словесного элемента из знака;

- заявителю было отказано во внесении изменений на основании того, что исключение словесного элемента «KRASNAYA POLYANA» меняет восприятие заявленного обозначения, как в целом, так и его отдельных элементов;

- исключаемый словесный элемент не занимает в заявленном обозначении хоть сколько-нибудь существенного положения, выполнен шрифтом на порядок меньшим, чем словесный элемент «RED FOX», и расположен в нижней части обозначения, исключение элемента «KRASNAYA POLYANA» не требует проведения дополнительного поиска, следовательно, исключение этого элемента из знака не может считаться существенным изменением;

- правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя товарного знака, в связи с чем этот товарный знак не может являться препятствием для регистрации товарного знака;

- заявитель просит признать действия экспертизы по отказу во внесении изменений в заявленное обозначение не соответствующим законодательству и внести изменения в обозначение в части исключения словесного элемента «KRASNAYA POLYANA», что устранил единственную причину для отказа в регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 03.04.2015, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 15.06.2015 отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 19.01.2016 по делу №СИП-528/2015 указанное решение Роспатента от 15.06.2015 было признано недействительным. Также Суд обязал Роспатент внести заявленное

ООО «ЖирТрестМенеджмент» изменение в заявку и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741789.

Во исполнение решения Суда 16.03.2016 в указанную заявку внесено изменение, касающееся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «KRASNAYA POLYANA».

В связи с изложенным исключение указанного словесного элемента, послужившего единственным основанием для вывода Роспатента о несоответствии обозначения по заявке №2012741789 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012741789.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.01.2015, отменить решение Роспатента от 31.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741789.