

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 25.01.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть магазинов горячих путевок», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281321, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №281321 произведена 21.01.2005 по заявке № 2004707753/50 с приоритетом от 12.04.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Горячие туры», 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 3, (далее - правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ – организация путешествий.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного и словесных элементов «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ», «Сеть офисов продаж».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.01.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 281321 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 и Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- регистрация знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку знак содержит описательный в отношении услуг 39 класс МКТУ элемент «ТУРЫ», являющийся общепринятым термином в области деятельности правообладателя;

- оспариваемый комбинированный товарный знак сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «Горящие» по свидетельству № 253569 с более ранним приоритетом;

- рассматриваемые товарные знаки охраняются в отношении тождественных услуг 39 класса МКТУ – организация путешествий;

- лицо, подавшее возражение, приводит результаты сопоставительного анализа доминирующих словесных элементов обозначений «ГОРЯЩИЕ» и «ГОРЯЧИЕ», определяющие, по его мнению, сходство до степени смешения сравниваемых знаков в целом;

- буквы «Ч» и «Щ» схожи очертаниями, строением, привычкой их читающих, поэтому даже просто отсутствие одной из них в слове – по «семантической» составляющей подтолкнет потребителя к их взаимосвязи;

- имеются различия рассматриваемых слов, в частности, для специалиста – филолога, однако основными критериями сходства выступают обобщенные фонетические, графические, семантические критерии узнавания, но не изыски специалистов – филологов.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281321 в отношении услуг 39 класса МКТУ – организация путешествий.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№ 290534, 175688, 206816, 181850, 213965, 259557, 253569, 281321 на 9 л. [1];

- Зорин И.В., Квартальнов В.А., Энциклопедия туризма, Справочник, М., «Финансы и статистика», 2000 на 3 л. [2];
- Рорин И.В., Квартальнов В.А., Туристский терминологический словарь, М., «Советский спорт», 1999 на 2 л. [3];
- страницы сети Интернет [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения:

- Закон устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, описательных;
- товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного и словесных элементов. В состав знака включены неохраноспособные элементы, но вся композиция не носит описательный характер;
- исключение словесного элемента «ТУРЫ» из объема правовой охраны товарного знака № 281321 не дает оснований для установления соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона без учета этого элемента;
- проведение сравнительного анализа с целью установления степени сходства противопоставленного товарного знака и только одного словесного элемента «ГОРЯЧИЕ» оспариваемого товарного знака является неправомерным;
- следует признать звуковое сходство слов «ГОРЯЩИЕ» и «ГОРЯЧИЕ» в силу отличия лишь в одной букве;
- выполнение слова «ГОРЯЧИЕ» букв с наклоном, жирным шрифтом, выполнение буквы «о» зачерненной, меньшего размера и стилизация ее под изображение «загорелого солнца в защитных очках», а также использование цветового сочетания снижают степень графического сходства со словом

«ГОРЯЩИЕ», выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- основным признаком отличия сравниваемых обозначений является различие в семантическом значении элементов «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» и «ГОРЯЩИЕ», что подтверждается словарно-справочной литературой и Лингвистическим заключением Института Русского языка им. В.В. Виноградова;

- российский потребитель, способный воспринимать и запоминать выполненные на его родном языке товарные знаки с учетом их семантики, а не по количеству букв и их взаимному расположению в словах, не должен испытывать трудностей при восприятии знаков, несмотря на имеющееся отличие в словах «ГОРЯЧИЕ» и «ГОРЯЩИЕ» всего в одной букве;

- анализируя сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, следует принимать во внимание ту визуальную, звуковую и смысловую нагрузку, которую несут эти обозначения в целом.

К отзыву приложены копии следующих источников информации:

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., 2000 на 4 л. [5];

- С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., «Советская энциклопедия», 1973 на 3 л. [6];

- страницы сети Интернет на 3 л. [7];

- Ю.Д. Апресян, Новый большой англо-русский словарь, М., 2000 на 4 л. [8];

- Лингвистическое заключение Института Русского языка им. В.В. Виноградова на 7 л. [9].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки № 2004707753/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 281321 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, на фоне которого расположены словесные элементы «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ», выполненные заглавными буквами русского алфавита с исполнением буквы «О» в виде стилизованного изображения солнца, и «Сеть офисов продаж» под ним. Правовая охрана предоставлена в желтом, малиново-красном, черном цветовом сочетании. Словесные элементы «Сеть офисов продаж» исключены из самостоятельной правовой охраны.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, а именно, что слово «ТУРЫ» является описательным элементом, а также – общепринятым термином, следует отметить следующее.

Как было отмечено ранее, оспариваемый товарный знак включает в себя словосочетание «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ». Для установления того обстоятельства, что

слово «ТУРЫ» может являться описательным элементом, необходимо провести семантический анализ.

Согласно правилам грамматики русского языка слово «горячие» образовано от слова «горячий», которое согласно Толковому словарю русского языка. (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, 1999) имеет следующее лексическое значение – 1. имеющий высокую температуру; 2. полный силы, чувств, возбуждения, страстный; 3. производимый с помощью нагревания или при высоких температурах; 4. вспыльчивый, легко возбуждающийся; 5. напряженный, проходящий в спешной, напряженной работе.

Вместе с тем, согласно указанному источнику слово «тур» имеет следующие значения – 1. отдельный этап по отношению к другим таким же в каких-нибудь событиях, отдельная часть какого-нибудь состязания; 2. вымерший дикий бык, горный кавказский козел; 3. первая часть сложных слов со значением туристический. Кроме того, слово «тур» употребляется, в частности, как - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов.

Слова, входящие в состав рассматриваемого словосочетания, в соответствии с правилами русского языка согласованы друг с другом в числе, роде и падеже, причем слово «горячие» является прилагательным, характеризующим слово «туры». Вследствие этого, словосочетание «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» воспринимается как завершенная целостная грамматическая конструкция, как единое целое. Используя приведенные выше значения, можно получить множественные смысловые конструкции, например, «полные силы, чувств вымершие дикие быки», что, очевидно, является нереальным.

Даже если применить первоочередное словесное значение слова «горячий» - «имеющий высокую температуру», а слово «тур» в значении «комплекса услуг для туристов», как наиболее подходящем к области деятельности правообладателя, получается, что словосочетание «горячие туры» - это имеющий высокую температуру комплекс услуг для туристов, путешественников.

Очевидная несуразность такого значения обусловлена тем, что турам ни при каких обстоятельствах не присущ признак, выражаемый прилагательным «горячий».

Таким образом, смысл словосочетания «горячие туры» не определяется смыслом входящих в его состав слов, и, следовательно, носит иносказательный характер.

Возможны такие ассоциации, как «модные популярные туры» по аналогии с «горячей десяткой» песен, либо туры в жаркие страны.

Представленное правообладателем лингвистическое заключение [9] подтверждает приведенные выше выводы, и, более того, отмечая, что значение прилагательного «горячий» в составе рассматриваемого словосочетания допускает множественность интерпретаций, специалисты-лингвисты приводят еще, как минимум, две возможные ассоциации при восприятии словосочетания «горячие туры».

Иносказательный смысл присущ словосочетанию «горячие туры» в целом, что делает его неразрывным, а в лингвистическом заключении Института русского языка делается вывод об очевидной тенденции данного словосочетания к фразеологизации.

Из вышесказанного следует, что слово «туры», являясь неотделимой частью словосочетания «горячие туры», не может быть исключено из правовой охраны, а довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, не обоснованным.

Что касается утверждения о несоответствии знака № 281321 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, то необходимо отметить следующее.

Как отмечено выше, оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит в себе изобразительный и словесные элементы «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» и «Сеть офисов продаж».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 253569 является словесным и представляет собой слово «ГОРЯЩИЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

При определении фонетического сходства установлено, что оспариваемый знак включает 5 слов, три из которых исключены из самостоятельной правовой охраны, а противопоставленный знак состоит из одного слова. Сопоставляемые словесные элементы имеют различную длину, различное количество букв, слогов, звуков, что свидетельствует об их фонетическом несходстве.

Стилизованное изображение буквы «о» в виде солнышка в слове «ГОРЯЧИЕ» оспариваемого знака, наличие в знаке изобразительного элемента, дополнительных слов, а также то, что знак выполнен в яркой, запоминающейся цветовой гамме, обуславливает различие знаков по визуальному критерию сходства.

Как отмечено выше охранный, занимающий доминирующее положение в оспариваемом знаке словесный элемент «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» является фантазийным словосочетанием с иносказательным значением.

Противопоставленный товарный знак представляет собой прилагательное или причастие «Горячие», являющееся самостоятельной лексической единицей русского языка со строго определенным и неизменным семантическим значением, отраженным в словаре [6] как производного от глагола «гореть».

Можно предположить, что в однородной области деятельности, а именно организации путешествий, рядом со словом «горячие» можно поставить слово «туры, путевки». Но и в этом случае семантическое значение словосочетания «горячие туры» будет отлично от значения «горячие туры», и, как справедливо отмечено в заключение [9], вошло в обиход потребителей услуг туристических организаций как – документ, обеспечивающий поездку куда-либо или пребывание

там с целью отдыха, который может остаться неиспользованным из-за опоздания, упущения сроков и по этой причине должен быть быстро продан.

В связи с изложенным, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют разную семантику, поэтому не ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются семантически несходными.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического, визуального и семантического сходства, а следовательно, об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом. В этом случае анализ однородности услуг сопоставляемых знаков не является необходимым.

Таким образом, отсутствуют основания для признания регистрации №281321 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 281321.**