

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.08.2007, поданное ООО "ЛАНДО", г. Москва на решение экспертизы от 18.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005712544/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005712544/50 с приоритетом от 26.05.2005 является ООО "ЛАНДО", г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "заявляемое обозначение представляет собой комбинацию графического изображения кольца оранжево-белого цвета, внутри которого по кругу расположена надпись «LANDO CLUB», вокруг кольца — неохраняемые элементы «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО» и его латинская транслитерация. Под эмблемой написан словесный элемент «LANDO CLUB», выполненный оригинальным латинским шрифтом. Все словесные элементы выполнены голубым цветом. Заявляемое обозначение имеет законченный вид и создает оригинальность восприятия". Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании «оранжевый, белый, голубой» в отношении услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 18.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 39 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1,3 статьи 6, пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами.

1. Заявленное обозначение со словесным элементом «LANDO» сходно до степени смешения с товарным знаком, содержащим словесный элемент «LANDO» (свидетельство № 184650, приоритет от 17.03.1998), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является ТОО "Ландо", г. Москва. Сходство до степени смешения обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных обозначений.

2. Для части услуг 39 класса МКТУ, не имеющих отношение к деятельности туристического агентства, заявленное обозначение подпадает под действие положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона, ввиду возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг. Кроме того, «все слова, за исключением «LANDO», для части услуг 39 класса МКТУ являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 6 Закона: club – в переводе с английского «клуб» (см. Англо-русский словарь, Москва, 1991, стр. 136) – видовое наименование организации. Клуб – общественная организация, объединяющая людей на основе близости, общности интересов, сходства занятий. См. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М., 1993, с. 284. Туристическое агентство (travel agency) – видовое наименование организации, указывающее на вид и назначение оказываемых услуг».

В возражении от 17.08.2007, а также в дополнении к нему за № 3429 от 22.04.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. При формулировке доводов на основании положения пункта 1 статьи 7 Закона и на основании пункта 1 статьи 6 Закона экспертиза делала вывод о невозможности регистрации обозначения в отношении части услуг, а отказ приняла в отношении всех заявленных услуг.

2. Графический элемент и его композиция со словесными элементами экспертизой не анализировались.

3. Слово «ЛАНДО» имеет также словарную статью – это четырехколесный экипаж или автомобиль со съемным верхом.

4. Заявленное обозначение и противопоставленный знак различаются графически, семантически и фонетически, при этом они направлены на идентификацию товаров и услуг, которые нельзя признать родственными.

5. Заявленное обозначение должно быть проанализировано в целом, несмотря на отдельные совпадения. Данный тезис не опровергнут экспертизой, следовательно, нет сходства до степени смешения с другим обозначением в соответствии с нормами пункта 1 статьи 7 Закона. Кроме того, срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 184650 истек, при этом следует отметить, что слово «LANDO» относится к неохраняемым элементам этого знака в силу описательности для товаров 12 класса МКТУ («транспортные средства»).

6. Прямое указание на услуги 39 класса МКТУ имеет только словесный элемент «travel agency», который не занимает доминирующего положения и может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого.

7. Слово «LANDO» не указывает прямо на вид, свойство или качество заявленных услуг 39 класса МКТУ.

8. Первоначально испрашиваемый объем притязаний скорректирован заявителем до следующих позиций «организация круизов; организация путешествий; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств; экскурсии туристические».

К возражению заявителем приложена распечатка информации из базы данных ФИПС по регистрации № 184650 на 1 л.

В возражении от 17.08.2007, а также в дополнении к нему за № 3429 от 22.04.2008 изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации

заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении скорректированного перечня услуг 39 класса МКТУ по заявке № 2005712544/50 с исключением из охраны слов «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY», «CLUB».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.05.2005) поступления заявки № 2005712544/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся в том числе, указание свойств, назначение товаров; видовые наименования предприятий (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил ТЗ могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ 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, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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 (См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленный на регистрацию товарный знак является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительных и словесных элементов. Изобразительная часть обозначения представляет собой окружность оранжевого цвета, внутри которой исполнены белые окружности различного диаметра таким образом, что общая конфигурация их расположения напоминает солнышко с лучами и белой серединой. По диаметру солнышка расположены словесные элементы «LANDO» и «CLUB», выполненные стандартным шрифтом латинскими буквами. С наружной стороны оранжевой окружности также по диаметру исполнены словосочетания «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов соответственно. Под изображением окружности помещены словесные элементы «LANDO» и «CLUB», выполненные стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании «оранжевый, белый, голубой» в отношении скорректированного объема притязаний услуг 39 класса МКТУ. Слово

«LANDO» носит фантазийный характер по отношению к услугам, связанным с туризмом.

В возражении от 17.08.2007, а также в дополнении к нему за № 3429 от 22.04.2008 заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY», «CLUB», поскольку они являются характеризующими услуги 39 класса МКТУ, а именно, представляют собой видовое наименование организации, указывают на вид и назначение услуг.

Таким образом, вывод экспертизы об отнесении словесных элементов «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY», «CLUB» к неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Заявителем в дополнении к возражению за № 3429 от 22.04.2008 был скорректирован объем притязаний услуг 39 класса МКТУ, связанных с туризмом, учитывая семантику неохраноспособной части обозначения «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY». Таким образом, анализ коллегией Палаты по патентным спорам заявленного обозначения в соответствии с положениями норм пункта 3 статьи 6 Закона является нецелесообразным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 184650 является комбинированным и выполнен в черно-белой гамме. Изобразительная часть представлена в виде стилизованной дорожки, стилизованной буквы "L". Словесная часть сочетается с изобразительной частью в общей композиции благодаря пространственному расположению. Слово "LANDO" исполнено в верхней части знака, при этом исключено из правовой охраны. Правовая охрана знака действовала в отношении товаров 12, услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на дату решения экспертизы (18.04.2007) и на дату принятия возражения к рассмотрению 24.12.2007.

Анализ положения нормы пункта 1 статьи 7 Закона предполагает, что не допускается регистрация сходного обозначения для однородных товаров/услуг в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку она может затронуть права третьих лиц.

Вместе с этим, следует отметить, что словесный элемент «LANDO» противопоставленного знака по свидетельству № 184650 исключен из самостоятельной правовой охраны, что позволяет не учитывать его в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в силу отсутствия у третьих лиц исключительного права на данный словесный элемент.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований считать, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом и могут смешиваться потребителем на рынке однородных услуг.

Следовательно, для услуг 39 класса МКТУ признание экспертизой заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2007, отменить решение экспертизы от 18.04.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005712544/50 в качестве товарного знака без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным элементам «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY», «CLUB» для следующих услуг 39 класса МКТУ:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», «TRAVEL AGENCY», «CLUB».
- (591) "оранжевый, белый, голубой".
- (511) 39 - «организация круизов; организация путешествий; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств; экскурсии туристические».

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.