

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.09.2008, поданное компанией «ОЙРОПЕИШЕ РАЙЗЕФЕРЗИХЕРУНГ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», Австрия (далее - лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006734528/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006734528/50 с приоритетом от 28.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; страхование».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного земного шара также красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы,

мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», являются неохраняемыми и занимают в нем доминирующее положение. Словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКИЙ» и рисунок земного шара утратили различительную способность в результате частого использования различными изготовителями, организациями, оказывающими услуги (европейский продукт, европейский товар). Словесный элемент «ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» указывает на вид и назначение оказываемых услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- австрийская страховая компания ОЙРОПЕИШЕ РАЙЗЕФЕРЗИХЕРУНГ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», основанная в 1907 году, в настоящее время охватывает 60% туристического рынка страхования в Австрии и имеет свои дочерние компании в 19-ти странах Европы, в том числе в России и на Украине;

- акционерами данной компании является один из крупнейших концернов Европы группа «Generali» (74,9%), немецкая страховая компания «Europäische Reiseversicherung AG» (25,1%), стопроцентный пакет акций которой принадлежит «Мюнхенской Перестраховочной Группе». В 1992 году несколько европейских страховых компаний, имеющих общих акционеров, объединились в группу под названием «ETI» (European Travel Insurance Group), компании которой находятся более чем в 19 странах Европы, в том числе и в России. Общий сбор страховых премий членов группы ETI за 2006 год составил более 600 млн. евро;

- каждая из компаний прилагает соответствующие усилия для общего развития, увеличения известности и узнаваемости партнеров. Для

подтверждения прилагаются несколько публикаций в европейских средствах массовой информации до 2008 года;

- при оформлении туристических документов, виз, путевок российские граждане получают всю полноту информации о страховании своих жизни и здоровья во время путешествия. Во многих туристических компаниях всегда были каталоги компании заявителя на русском, немецком и английском языках, доступные российским гражданам. Распространение информации об услугах, оказываемых заявителем, также было в сети Интернет вплоть до 2008 года. Приложенные списки российских граждан – клиентов компании заявителя, это подтверждают;

- дополнительно заявитель прилагает полный и сокращенный каталоги компании, распространяемый в Российской Федерации с 2006 года, справка о правах на доменные имена в России и странах Европы, выдержки с сайтов в России, Австрии, Словакии, данные поисковых систем и ответы регистрирующих органов Российской Федерации и европейских баз данных;

- правомерно сделать вывод, что еще до выхода на российский рынок одноименного юридического лица в марте 2006 года, компания заявителя приобрела узнаваемость среди российских потребителей в области туристического страхования;

- при подаче возражения заявитель одновременно обращается с просьбой внести изменение в заявленное обозначение, а именно уменьшить в два раза словесный элемент заявленного обозначения, что не меняет заявленное обозначение по существу;

- по мнению заявителя, доминирующим словесным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ», который является абстрактным для российского потребителя, т.к. не указывает на конкретную страну, а относится к общим европейским ценностям, возможностям и качеству определенных услуг;

- заявитель не может согласиться с тем, что частое использование изобразительного элемента в виде земного шара ослабило различительную

способность этого изобразительного элемента. Подобное основание не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- изобразительный элемент в заявленном обозначении изображен в оригинальной цветовой гамме, не является сходным до степени смешения с товарными знаками, также включающими изображение земного шара.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы, касающиеся различительной способности заявленного обозначения:

- копия решения Роспатента от 28.05.2008 на 4 л. [1];
- полный каталог «ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» [2];
- краткий каталог «ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» [3];
- публикация иностранных СМИ с 2003 г. на 33 л. [4];
- публикация российских СМИ на 17 л. [5];
- данные о доменных именах заявителя на 8 л. [6];
- копии европейских страховых полисов на 37 л. [7];
- международный страховой полис [8];
- рекламные листовки, календарь, карточка [9];
- образец страхового полиса в РФ [10];
- образец квитанции на получение страховой премии в РФ [11];
- публикации товарных знаков №161063, №293085, №321475, №531603, №611730 [12];
- каталог украинской компании [13];
- договор комплексного страхования на Украине, квитанция, проспект на 3 л. [14];
- ходатайство о внесении изменений [15];
- оттиски товарного знака на 2 л. [16].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2006734529/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного

перечня товаров с предоставлением самостоятельной правовой охраны слову «ЕВРОПЕЙСКОЕ».

Кроме того, в ходе рассмотрения возражения от 05.09.2008 заявителем были также представлены дополнительные материалы:

- образцы страховых полисов российских граждан при выездах за границу РФ за период 2001-2006 годов [17];

- справка заявителя об общем количестве российских граждан, воспользовавшихся в разные годы услугами компаний заявителя, компьютерные данные финансовых отчетов [18];

- свидетельство МТПП №123-916 о членстве дочерней в РФ компании заявителя в Московской ТПП, свидетельство №0457 о вхождении во всероссийский Союз Страховщиков, свидетельство №0910 о членстве в Российском Союзе Туриндустрии. Все свидетельства датированы 2007 г., однако их выдача предполагает тщательную проверку деятельности головной компании во всем мире за несколько предшествующих лет [19];

- уведомление Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации сходному знаку заявителя по международной регистрации №936317 [20];

- справка о деятельности ЗАСО «ЕТС» за период 2007-2009 годов [21];

- каталог, листовка, календари, тарифы ЗАСО «ЕТС» [22];

- публикации печатных и электронных средств массовой информации о деятельности компании «Европейское туристическое страхование» в России [23].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты (28.11.2006) поступления заявки №2006734529/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью или 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. Элементы, характеризующие товары, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Перечень обозначений, отнесенных у категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из

географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3).

Заявленное обозначение по заявке №2006734529/50 является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, состоящую из словесного элемента «ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского языка красного цвета в две строки, причем словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ» расположен вверху и выполнен более крупным шрифтом, чем элемент «ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», и изображения земного шара. Изобразительный элемент в виде земного шара, расположенный в правой части заявленного обозначения, также выполнен в красном цвете.

Анализ элементов заявленного обозначения показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» является неохраняемым элементом обозначения. Элемент «ЕВРОПЕЙСКОЕ», как справедливо было отмечено в возражении, действительно не является указанием на конкретную страну-изготовителя. Тем не менее, в силу частого использования данного элемента разными лицами он утратил различительную способность и не способен индивидуализировать товары (услуги) какого-либо конкретного производителя. В свою очередь, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», носит описательный характер в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, поскольку является указанием на вид и назначение оказываемых услуг, что заявителем не оспаривается. В силу изложенного данный элемент также не может выполнять индивидуализирующей функции, поскольку является часто используемым для описания вида деятельности. Относительно изобразительного элемента, входящего в состав заявленного обозначения, следует отметить, что частое использование в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента.

Таким образом, заявленное обозначение в целом состоит из элементов, которые не способны восприниматься как средство индивидуализации товаров (услуг) конкретного лица.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы о приобретении заявленным обозначением различительной способности, не могут быть приняты во внимание, так как они не свидетельствуют об известности российскому потребителю заявленного обозначения как товарного знака заявителя на дату приоритета (28.11.2006) заявленного обозначения. Данные документы в большинстве своем датированы позднее, чем приоритет заявленного обозначения. Кроме того, представленные заявителем распечатки из печатных и электронных средств массовой информации [23] напрямую свидетельствуют о том, что компания ЗАСО «Европейское Туристическое Страхование» начала свою работу в России только в марте 2007 года (см. публикацию на сайте <http://ratanews.ru> от 23.04.2008, 13.05.2008, а также статью «Страхование по-европейски», журнал «ТУРБИЗНЕС», №2, февраль 2008).

Относительно ходатайства заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение необходимо отметить, что согласно статье 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о регистрации товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Дополнительные материалы, существенно изменяющие заявленное обозначение товарного знака, не

принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Анализ представленных заявителем дополнительных материалов с новыми оттисками заявленного обозначения показал, что внесенные изменения не устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. Так, данные изменения по сути являются только изменением масштаба изображения первоначально заявленного обозначения: заявитель только уменьшает размер самого обозначения, но не соотношение входящих в его состав элементов по отношению друг к другу. Внесение таких изменений не позволяет принять решение о регистрации товарного знака.

Учитывая изложенное, внесение испрашиваемых изменений в заявленное обозначение не представляется возможным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2008.