

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.08.2010, поданное ООО «Тесис Тур», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.01.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728783/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008728783/50 с приоритетом от 08.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словосочетание «Тесис тур», в котором буква «Т» заключена в незамкнутую окружность.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 27.01.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 39 класса МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №328969.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением.

По мнению заявителя, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, основанием для регистрации является прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №328969 с 22.04.2010 в связи

с ликвидацией юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех приведенных в перечне услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

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

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное комбинированное обозначение, представляющее собой словосочетание «Тесис тур», в котором буква «Т» заключена в незамкнутую окружность.

Слово «тур» означает «комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, а также услуги экскурсионные, гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия...» [см. Яндекс. Словари. Юридический словарь, 2006].

Таким образом, словесный элемент «тур» в отношении услуг 39 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №328969 представляет собой стилизованное изображение буквы «Т», заключенное в незамкнутую окружность.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу сходства по внешней форме, характеру изображений и смысловому значению изобразительных элементов (изображений буквы «Т» в незамкнутой окружности).

Следует отметить, что в заявленном обозначении изобразительный элемент является достаточно значимым, чтобы вызвать сходство знаков в целом, поскольку имеет большой размер и находится в начальной позиции.

Услуги 39 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны, так как имеют одинаковые род, назначение, круг потребителей и условия предоставления.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №328969 с 22.04.2010 в связи с ликвидацией юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак (изменения внесены в Госреестр 26.07.2010, опубликованы 25.08.2010) исключает возможность его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых в возражении услуг 39 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.08.2010, изменить решение Роспатента от 27.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) неохраняемые элементы: «тур».

(511)

35— исследования в области маркетинга; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен.

39— бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; экскурсии туристические.

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