

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, рассмотрела возражение от 15.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро международного туризма «Спутник-Юлдаш», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705772/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009705772/50 с приоритетом от 23.03.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ: «организация путешествий».

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит изобразительный элемент в виде горизонтального эллипса, выполненного по периметру линиями синего цвета, пересекаемыми по центру взаимоперпендикулярными диаметральными линиями синего цвета. В центре эллипса расположен шар, выполненный по периметру линиями синего цвета, верхняя и нижняя части которого пересекаются полукруглыми линиями синего цвета, направленными по диаметру к центру шара. В центре изобразительного элемента расположен словесный элемент «ЮЛДАШ СПУТНИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. В нижней части заявленного обозначения расположен словесный элемент, выполненный в две строки, «БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА СПУТНИК ЮЛДАШ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 19.04.2010 об отказе в

государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№168486, 151122, 151121, 156431, 83898 со словесным элементом «СПУТНИК» и тождественным изобразительным элементом, зарегистрированных на иное лицо в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Бюро международного туризма» входят в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых, поскольку являются видовым наименованием предприятия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.07.2010 заявитель выразил просьбу отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.04.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009705772/50 в отношении услуг 39 класса МКТУ: «бронирование маршрутов путешествий», путем исключения из правовой охраны всех изобразительных и словесных элементов, кроме словесного элемента «Юлдаш».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.03.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

(2.3.1) не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих

товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

(2.3.2) обозначений, состоящих только из элементов:

(2.3.2.1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

(2.3.2.2) являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

(2.3.2.3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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;

(2.3.2.4) представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

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.

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.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое представлено в виде стилизованного изображения сетки земного шара (меридианы и параллели выполнены синим цветом), в центральной части

которого в две строки расположен словесный элемент «ЮЛДАШ СПУТНИК», выполненный буквами русского алфавита синего цвета, при чем буква «С» выполнена графически. В нижней части заявленного обозначения расположены словосочетания «БЮРО МЕДЖУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» и «Спутник Юлдаш», выполненные в две строки буквами русского алфавита синего цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №168486 представляет словесное обозначение «СПУТНИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №151122 представляет словесное обозначение «СПУТНИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №151121 представляет словесное обозначение «SPUTNIK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №156431 представляет комбинированное обозначение, которое представлено в виде стилизованного изображения сетки земного шара. В левой верхней части обозначения расположен словесный элемент «Sputnik», выполненный буквами латинского алфавита, а в правой нижней части обозначения расположен словесный элемент «Спутник», выполненный буквами русского алфавита, при чем буква «С» выполнена графически. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №83898 представляет комбинированное обозначение, которое представлено в виде стилизованного изображения сетки земного шара. В левой верхней части обозначения расположен словесный элемент «Sputnik», выполненный буквами

латинского алфавита, а в правой нижней части обозначения расположен словесный элемент «Спутник», выполненный буквами русского алфавита, причем буква «С» выполнена графически. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В своем возражении от 15.07.2010 заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения по заявке №2009705772/50 в качестве товарного знака путем исключения из правовой охраны всех изобразительных и словесных элементов, кроме словесного элемента «ЮЛДАШ». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Пункт 1 статьи 1483 Кодекса указывает закрытый перечень обозначений, которые могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В заявленном обозначении к неохраняемым элементам в составе товарного знака может быть отнесено только словосочетание «БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА», поскольку оно указывает на видовое наименование предприятия и не способно индивидуализировать маркируемые им услуги.

В отношении изобразительного элемента и словесных элементов «СПУТНИК», «ЮЛДАШ» (в переводе с татарского языка означает «спутник»), коллегия Палаты по патентным спорам отмечает тот факт, что указанные элементы являются оригинальными и не подпадают под перечень обозначений, перечисленных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем не могут быть включены в товарный знак как неохраняемые. Словесные элементы «СПУТНИК» и «ЮЛДАШ» способны выполнять основную функцию товарного знака – отличать услуги одного юридического лица от однородных услуг других юридических лиц.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам отмечает то обстоятельство, что согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение по заявке №2009705772/50 не соответствует требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с более старшими товарными знаками [1-5], принадлежащими другим лицам.

Проведенный анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «СПУТНИК ЮЛДАШ» и противопоставленные [1-5] товарные знаки, содержащие словесный элемент «СПУТНИК»/ «SPUTNIK», следует признать сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства ввиду нижеследующего.

Противопоставленные знаки [1-5] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу, и объединенных словесным элементом «СПУТНИК»/ «SPUTNIK», на который падает логическое ударение и который выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках. В заявленном обозначении сильным элементом, осуществляющим основную индивидуализирующую функцию в знаке, является словесный элемент «СПУТНИК», поскольку он занимает доминирующее положение в знаке. Тождественное звучание основного элемента заявленного обозначения «СПУТНИК» с противопоставленными товарными знаками свидетельствует о фонетическом вхождении знаков [1-5] в заявленное обозначение и, как следствие, о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

Кроме того, наличие в сравниваемых обозначениях семантически тождественного словесного элемента «СПУТНИК» позволяет признать заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] сходными по смысловому фактору сходства.

В дополнение коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в силу тождественного композиционного построения изобразительного элемента заявленного обозначения и изобразительного элемента противопоставленных товарных знаков [4-5], их следует признать сходными по визуальному фактору сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] по свидетельствам №№168486, 151122, 151121, 156431, 83898

ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их несущественные отличия. Возражение не содержит доводов, опровергающих данный вывод.

Следует отметить, что услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения («бронирование маршрутов путешествий») являются однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-5] («организация путешествий», «туристические экскурсии») и услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] («научно-исследовательские и методологические работы в области туризма»), поскольку они относятся к одному роду услуг (услуги в области организации путешествий), имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Однородность услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки, услугам 39 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-5], и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2010, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2010.