

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 11.08.2006 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №281574, поданное компанией ITS Reisen Zweigniederlassung der Firma REWE-ZENTRALFINANZ eG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004707689/50 с приоритетом от 02.04.2004 зарегистрирован 28.01.2005 за №281574 на имя Закрытого акционерного общества «Индивидуальный туристический сервис», Санкт-Петербург (далее—правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №281574 является комбинированным и, согласно описанию, представляет собой латинскую аббревиатуру фирменного наименования заявителя «ITS», средняя буква «Т» которой выполнена в виде стилизованного изображения инверсионных следов летящего вправо и вверх самолетика более светлой, чем буквы «I» и «S».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.08.2006 изложено мнение о том, что регистрация №269463 товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №281574 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с имеющей более ранний приоритет и произведенной на имя лица, подавшего возражение, международной регистрацией №629387 комбинированного знака «ITS»;
- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и семантическом сходстве их доминирующих словесных элементов «ITS», так как графическое исполнение буквы «Т» в оспариваемом знаке не приводит к качественно иному восприятию этой буквы;

- услуги 39 класса МКТУ оспариваемого знака являются однородными услугам 39 и 42 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации №629387;
- словесный элемент «ITS» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования компании ITS Reisen Zweigniederlassung der Firma REWE-ZENTRALFINANZ eG, Германия, осуществляющей туристическую деятельность, в том числе, и на территории Российской Федерации

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны регистрации №281574 товарного знака недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Рекламные каталоги [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение, в котором изложено следующее:

- сравниваемые знаки отличаются графически за счет присутствия в них различных изобразительных элементов, а также в силу оригинального написания буквы «Т» в оспариваемом знаке;
- словесное обозначение «ITS» не имеют семантики в немецком и русском языках, в связи с чем воспринимается как набор букв;
- следовательно, фонетическое сходство элементов «ITS» не является важным фактором;
- ЗАО «Индивидуальный туристический сервис» было зарегистрировано в мае 1998г., то есть за пять лет до появления немецкой фирмы на российском рынке, и занимается активной деятельностью в сфере туристических услуг.

К отзыву приложены следующие материалы:

2. Свидетельство №164662 [2];
3. Устав ЗАО «Индивидуальный туристический сервис» [3];
4. Обзор товарных знаков с элементами «ИТС» и «ITS» [4];
5. Письма и паспорта рекламоносителей [5];
6. Каталог и флаеры ЗАО «Индивидуальный туристический сервис» [6];
7. Телефонный справочник «Весь Петербург», 2000, 2005, 2006 г.г. [7];
8. Газета «Деловой Петербург», 1999-2002 г.г. [8];
9. Справка о затратах на рекламу [9];

10. Договор б/н от 02.06.2000 [10].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.04.2004) поступления заявки №2004707689/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281574 является комбинированным и представляет собой «ITS», в котором буква «Т» выполнена в виде стилизованного изображения инверсионных следов летящего самолета светлого оттенка.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №629387 состоит из словесного элемента «ITS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, двух треугольников над ним и волнистой линии под ним.

Наиболее значимым элементом знака является словесный элемент «ITS», так как он выполнен крупными буквами в центре знака, и имеет фонетическое звучание, благодаря чему запоминается потребителем.

Анализ сходства обозначений «ITS» и «ITS» показал, что они являются фонетически и семантически тождественными (its - его, её; свой; принадлежащий ему, ей [В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь. Электронная версия]).

Оригинальное графическое написание буквы «Т» в оспариваемом знаке и наличие в противопоставленном знаке иных менее значимых элементов не оказывает решающего влияния при определении сходства знаков в силу фонетического и семантического тождества их словесных элементов.

Таким образом, доминирующие элементы сравниваемых знаков и, следовательно, знаки в целом, являются сходными.

Анализ перечней услуг показал, что услуги 39 класса МКТУ оспариваемого знака «организация путешествий, бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, организация круизов, перевозка путешественников, сопровождение путешественников, услуги туристических

агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах], экскурсии туристические» однородны услугам 39 класса МКТУ международной регистрации №629387 «организация путешествий», поскольку частично совпадают, а в остальных случаях соотносятся как род/вид и, соответственно, имеющих одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №281574 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся несоответствия оспариваемой регистрации товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона следует указать, что лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения факта, а также даты, получения им прав на фирменное наименование (его часть), что исключает возможность удовлетворения возражения по данному основанию.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №281574 недействительной полностью.