

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 19.01.2006 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2004700934/50, поданное ООО «Турбюро «Карибский клуб», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2004700934/50 была подана заявителем 21.01.2004 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35, 36, 39, 41-43, 45 классов МКТУ, приведенных в заявленном перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой оригинальные стилизованные фантазийные изображения земного шара, в виде его западного полушария, расположенного на фоне солнца в виде желтого круга, ориентированное на привлечение внимания к нему. В нижней части обозначения расположена надпись «Карибский клуб». Обозначение предназначено для формирования запоминающегося фантазийного смыслового, звукового и зрительного образа. Обозначение выполнено в голубом, белом и желтом цветах.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.10.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктами 2.3.2.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя услуг. Слово «клуб», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, поскольку является видовым наименованием предприятия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 19.01.2006, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- Заявленное обозначение включает в себя фирменное наименование заявителя ООО «Турбюро «Карибский клуб».
- В силу того, что заявленное обозначение широко используется на рынке туристических услуг, оно приобрело достаточную различительную способность.
- Слово «Карибский», входящее в состав заявленного обозначения, является словом омонимом, которое не может вызвать в сознании потребителя конкретную ассоциацию с местом нахождения потребителя. Слово «Карибский» не может указывать на Карибское море, а скорее всего на племя карибов- группы индейских племен, населявших территорию Бразилии, Венесуэлы, Гвианы.
- Сочетание в заявленном обозначении слов «Карибский» и «клуб» является фантазийным и создающим новый уровень восприятия у потребителя.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- Договор № 194 от 15.11.2005 г. копия на 2 листах [1];

- Договор № 291 от 17.08.2005 г. копия на 3 листах [2];
- Акт приема-передачи от 19.09.2005 г. копия на 1 листе [3];
- Образец бланка с изображением заявленного обозначения оригинал на 1 листе [4];
- Информационного –туристический каталог в 5 экземплярах [5];
- Рекламные материалы с изображением заявленного обозначения в 4 экземплярах [6].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении указанных в перечне услуг.

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

С учетом даты поступления заявки (21.01.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а так же время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а так же 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.

В соответствие с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное комбинированное обозначение включает в себя графический элемент, представляющий собой стилизованные изображения земного шара, в виде его западного полушария, расположенного на фоне солнца в виде желтого круга, и словесный элемент «Карибский клуб» выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Слово «клуб» имеет следующее значение - общественная организация, объединяющая людей на основе общности, близости интересов, сходства занятий (спортивный, шахматный, книголюбов), (см. толковый словарь русского языка, под ред. Ожегова С.И., М, «Азъ», 1993, стр.284).

Слово «Карибский» является прилагательным образованным от существительного «карибы» - группа индейских племен Южной Америки, говорящих на карибских языках и имеющих общее происхождение(см. БЭС на www.yandex.ru).

Кроме того, следует отметить, существительное «карибы» лежит в основе названия географического объекта – Карибское море (см. БЭС, М, «Большая российская, энциклопедия», 1998, стр.499).

В силу того, что на территории Карибского моря находятся огромное количество островов (Куба, Гаити, Ямайка и т.д.) (см. БЭС, М, «Большая российская, энциклопедия», 1998, стр.499), нет основания считать, что слово «Карибский» указывает на какое-либо конкретное место нахождения производителя услуг.

Таким образом, словосочетание «Карибский клуб» в целом может быть воспринято как организация, имеющая какое-либо отношение к бассейну Карибского моря, либо как организованная общность людей – карибов.

Следовательно, заявленное обозначение, не являясь описательным, не может вводить потребителя в заблуждение.

В соответствие с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 19.01.2006 г. и отменить решения экспертизы от 25.10.2005 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

- (526) Слово «клуб» не имеет самостоятельной правовой охраны.
- (591) голубой, белый, желтый.
- (511) 35 - Реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36- Страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 39- Транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий,
- 41- Воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий,
- 42- Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба,

- 43- Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания
- 45- Персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.

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