

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 № 2004700935/50, поданное ООО «Турбюро «Карибский клуб», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2004700935/50 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 «Caribbean Club», в кириллице читается как «Кэрибиэн Клуб». Обозначение предназначено для формирования запоминающегося фантазийного смыслового, звукового и зрительного образа. Обозначение выполнено в голубом, белом и желтом цветах.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.10.2005 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 «club», 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 «Caribbean», входящее в состав заявленного обозначения, является словом омонимом, которое не может вызвать в сознании потребителя конкретную ассоциацию с местом нахождения потребителя. Слово «Caribbean» 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 «Caribbean» и «Club» 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 «Caribbean Clab» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Слово «Clab» 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 «Caribbean» в английском языке имеет значение карибский, относящийся к Карибскому морю ( см. Новый большой англо-русский словарь/ Ю.Д. Апресян, М, изд. «Русский язык», 2000, Т.1 с.323, Т. 3 стр.775).

Кроме того, следует отметить, слово «карибы» имеет самостоятельное семантическое значение: «карибы»- группа индейских племен Южной Америки, говорящих на карибских языках и имеющих общее происхождение(см. БЭС на [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)).

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

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 «Caribbean» указывает на какое-либо конкретное место нахождения производителя услуг.

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

В соответствии 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 «Slab» 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.