

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.08.2005, поданное ООО «Сеть магазинов горящих путевок», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации словесного товарного знака по свидетельству № 259557, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002720077/50 с приоритетом от 26.09.2002 зарегистрирован 28.11.2003 (свидетельство №259557) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Горячие туры», Москва (далее— правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с указанием слова «ТУРЫ» в качестве неохраняемого элемента.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.08.2005 выражено несогласие с произведенной регистрацией товарного знака по свидетельству № 259557, поскольку она произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №259557 является сходным до степени смешения с имеющим более ранний приоритет зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком №253569 в отношении однородных услуг 35, 39, 41 классов МКТУ;

- сходство сопоставляемых знаков обусловлено фонетическим, графическим и семантическим сходством словесных элементов «ГОРЯЧИЕ»/«ГОРЯЩИЕ»;

- услуги 35, 35, 39, 41 классов МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению и кругу потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №259557 недействительной частично в отношении вышеуказанных услуг.

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения, мотивировав их следующим:

- Оспариваемый товарный знак является словесным и содержит два элемента. В возражении ему противопоставлен товарный знак «ГОРЯЩИЕ» № 253569. Сравнительный анализ, представленный в возражении, касается только одного из элементов оспариваемого знака, а именно, элемента «горячие». В этой связи необходимо отметить, что исключение словесного элемента «туры» из объема правовой охраны товарного знака № 259557 не дает оснований для установления соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках без учета этого элемента. Таким образом, проведение сравнительного анализа с целью установления степени сходства противопоставленного товарного знака и только одного словесного элемента «горячие» оспариваемого знака является неправомерным и не позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом;

-Оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов, следовательно, имеет большую длину (в том числе, количество букв), иной набор букв, что существенно снижает степень графического сходства сравниваемых товарных знаков в целом в силу иного зрительного впечатления, создаваемого в глазах потребителя оспариваемым товарным знаком;

-Звуковое сходство противопоставленного товарного знака также можно констатировать только в отношении одного из словесных элементов товарного знака «Горячие туры»;

-Несмотря на то, что слова «горячие» и «горящие» являются однокоренными, имеют одинаковое окончание и отличаются лишь одной буквой, каждое из этих слов имеет вполне определенное, в зависимости от контекста, в котором оно используется, смысловое значение, легко улавливаемое и понятное потребителю;

-В результате проведенной в ходе судебного дела лингвистической экспертизы было установлено, что наличие в составе слов «Горячие» и «горящие» различающихся согласных звуков «ч» и «щ» является фонетически значимым, имеющим смыслоразличительную функцию. Представляется очевидным, что, анализируя сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, следует принимать во внимание ту визуальную, звуковую и смысловую нагрузку, которую несут эти обозначения в целом.

В обоснование своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2000. на 4л.[1];

- копии страниц Словаря сочетаемости слов русского языка под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина, М-, «Астрель»- «Аст», 2002 г. - на 2 л.[2];

-Энциклопедия туризма. Справочник. М-, Финансы и статистика, 2000, с.260- 261-на 2 л.[3];

-копии страниц Словаря русского языка. С.И. Ожегов, М., Советская энциклопедия, 1973 г. -на 3 л. [4];

- распечатка страницы сайта www.market.yandex.ru - 3л.;

- Лингвистическое заключение - на 6 л.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (26.09.2002) поступления заявки №2002720077/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных,

характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №259557 представляет собой словесное обозначение «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «ТУРЫ» включен в состав товарного знака в качестве не занимающего доминирующее положение не охраняемого элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253569 «ГОРЯЩИЕ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ по семантическому критерию показал, что оспариваемое обозначение «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» состоит из прилагательного «горячий» и существительного «тур», во множественном числе.

Противопоставленная регистрация «ГОРЯЩИЕ» состоит из причастия «горящий», образованного от слова «гореть».

Обращение к литературно-справочным изданиям показало, что слово гореть имеет несколько значений, в том числе и переносных, одним из таких переносных значений является - быть под угрозой невыполнения, неиспользования из-за опоздания, упущения сроков (разг.). План горит. Горящая путёвка (см. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2000, стр. 139).

Слово «горячие» имеет следующие множественные значения, а именно - имеющий высокую температуру. Горячие солнечные лучи. Г. чай. Г. лоб (при жа'ре, высокой температуре). Горячо (в знач. сказ.) рукам. Г. цех (цех с высокой температурой воздуха, а также вообще вредное производство). Обедать без горячего (сущ.; без горячей еды). 2. перен. Полный силы, чувств, возбуждения, страстный. Горячая любовь. Горячее желание. Горячо (нареч.) спорить. 3. полн. ф. Производимый с помощью нагревания или при высоких температурах. Горячее копчение. Горячая завивка. Горячая обработка металла. 4. перен. Вспыльчивый, легко возбуждающийся. Г. характер. Горячая голова (о человеке, склонном к горячности; разг.). 5. полн. ф.. перен. Напряжённый, проходящий в спешной, напряжённой работе. Горячее время. Горячие дни. Горячая работа. Пора (см. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2000, стр. 141). В зависимости от того, в сочетании с каким словом используется прилагательное «горячий», оно приобретает то или иное значение, прямое или переносное, придавая определенную окраску существительному, к которому оно относится.

В этой связи в исследуемом словосочетании именно существительное «туры» определяет смысловое значение слова «горячие» и основную семантическую окраску словосочетания «Горячие туры». Таким образом «Горячие туры» может восприниматься как туры в страны с жарким климатом; это могут быть туры, организованные на основе экстремальных видов спорта, на основе экстремальных увлечений, это могут быть туры, пользующиеся особой популярностью и спросом в период сезонных отпусков, праздников, и т.п.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, о том, что оспариваемая регистрация и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию оценки.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что имеет место фонетическое сходство по составу букв словесных элементов «ГОРЯЧИЕ»/ «ГОРЯЩИЕ», однако наличие в этих словах различающихся согласных звуков «ч» и «щ» является фонетически значимым, имеющим смысловозначительную функцию. Данный вывод был отражен в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-5594/06-26-59.

Анализ по графическому критерию показал, что знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, однако превалирование фонетического и семантического различия обуславливает второстепенность графического признака.

Изложенное выше позволяет констатировать, что различное смысловое значение сопоставляемых знаков обуславливает отсутствие их ассоциирование друг с другом в целом. В силу этого отпадает необходимость исследования однородности услуг.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать, что регистрация товарного знака по свидетельству №59557 в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 04.08.2005, оставить в силе регистрацию № 259557 товарного знака «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ».