

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.01.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Валерия», г. Сургут (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719272/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010719272/50 с приоритетом от 15.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 – 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника, внутри которого изображено Восточное полушарие глобуса Земли, и словесного элемента «Туристическая фирма «ВАЛЕРИЯ», выполненного буквами русского алфавита и помещенного внутри прямоугольника рядом с изображением Земли.

Решением Роспатента от 28.06.2011 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обосновывается следующим:

- словесный элемент заявленного обозначения «Туристическая фирма» для части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ является неохранным на основании п. 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства оказываемых услуг;

- «для всех остальных услуг 35, 36, 43 – 45 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании п. 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как исходя из семантики словесного элемента «туристическая фирма» следует, что данные организации не предоставляют такого рода услуги»;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком «Ваша Валерия» по свидетельству №245131 (зарегистрированным на Перфилову Валерию Юрьевну, Москва).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном товарном знаке в первую очередь акцентируется внимание на словесном элементе «Туристическая фирма», который несет основную индивидуализирующую нагрузку, и графическом элементе (цветовой фон обозначения), так как он легче запоминается при восприятии обозначения в целом;

- словесное обозначение «Валерия» не занимает доминирующего положения в товарном знаке и не играет решающую роль при восприятии товарного знака в целом, что исключает возможность смешения обозначений и введения потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги;

- туристической фирме «Валерия» 12 ноября 2011 г. исполнилось 20 лет, МТЗ 005750 в Едином Федеральном Реестре Туроператоров, и кроме того, турфирма «Валерия» - победитель регионального конкурса «Лидер Бизнеса Югры» и международной премии «Лидер индустрии» в 2010 и 2009 гг., а также является генеральным представителем компании «Тез Тур» в г. Сургуте, уполномоченным агентством туроператоров «Русский экспресс». «Натали Турс».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.06.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ, а именно: «услуги туристических агентств, экскурсии туристические» с указанием словесного элемента «туристическая фирма» в качестве неохраняемого.

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

С учетом даты (15.06.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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 государственная 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 также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 является комбинированным, состоит из словесного элемента, занимающего центральное расположение и состоящего из словосочетания «Туристическая фирма» и слова «ВАЛЕРИЯ», выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Оба слова выполнены в две строки. При этом словесный элемент «ВАЛЕРИЯ», расположенный под словесным элементом «Туристическая фирма», за счет выполнения шрифтом значительно большего размера визуальнo выделяется в заявленном обозначении.

Заявителем в возражении были уточнены требования в отношении предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 39 класса МКТУ: «услуги туристических агентств, экскурсии туристические».

Основная различительная способность обозначения заключена в словесном элементе «ВАЛЕРИЯ», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Такое восприятие достигается за счет исполнения данного элемента крупным шрифтом светлыми буквами на темном фоне и наличия у него смыслового значения, поскольку речь идет об имени некой девушки. Изобразительные элементы заявленного обозначения играют второстепенную роль в индивидуализации товара, поскольку частое использование в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента, а синий прямоугольник служит лишь фоном для общей композиции товарного знака.

В силу того, что словесный элемент «Туристическая фирма» указывает на видовое наименование предприятия и на свойства оказываемых услуг (туристическая фирма -

организация, занимающаяся комплектацией туров, формированием комплекса услуг для туристов, разработкой туристических маршрутов, обеспечением формирования туров и предоставления услуг, подготовкой рекламно-информационных изданий; см. slovari.yandex.ru), его следует относить к элементам, характеризующим услуги 39 класса МКТУ. «Описательный» характер данного словосочетания не позволяет согласиться с доводами возражения относительно того, что оно играет значительную роль с точки зрения индивидуализирующей функции товарного знака.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что словесный элемент «Туристическая фирма» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении услуг 39 класса МКТУ: «услуги туристических агентств, экскурсии туристические», то есть является неохраняемым в отношении этих услуг.

Противопоставленный знак «Ваша Валерия» по свидетельству № 245131 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «Ваша Валерия», выполненных в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 – 34 классов МКТУ и услуг 35 – 42 классов МКТУ.

Основным индивидуализирующим элементом является слово «Валерия», поскольку местоимение «Ваша» относится непосредственно к имени некой девушки по имени «Валерия» и выполняет второстепенную функцию. При этом оригинальность графической проработки обозначения не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление и имеет вторичное значение с точки зрения индивидуализирующей функции товарного знака.

При сравнительном анализе противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения установлено, что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «Валерия», который в обоих обозначениях несет основную индивидуализирующую нагрузку. Последнее в обоих обозначениях достигается за счет его центрального местоположения в знаках и выполнения буквами русского алфавита.

Что касается графического критерия сходства обозначений, то в рассматриваемом случае он носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, прежде всего, за счет фонетического тождества основных словесных элементов.

Таким образом, определяющими критериями сходства выступают звуковой и семантический, приводящие к выводу о сходстве «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленного ему знака по свидетельству № 245131, и как следствие, к выводу о сходстве до степени смешения обозначений в целом.

Услуги 39 класса МКТУ («услуги туристических агентств, экскурсии туристические»), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 39 класса МКТУ («организация путешествий, организация круизов, организация туристических экскурсий, транспорт (перевозки)»), указанных в перечне противопоставленного товарного знака, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Следовательно, однородность услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки заявленного и противопоставленного товарного знака, 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.

Все аргументы заявителя об известности фирмы в г. Сургуте не снимают препятствий для регистрации в виде заявленного обозначения, не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.01.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2011.