

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 13.04.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Клуб РУССКИЙ ЭКСПРЕСС» на решение экспертизы от 19.01.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2005705385/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005705385/50 с приоритетом от 15.03.2005 является ЗАО «Клуб РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», Москва (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой оригинальную законченную композицию изобразительного элемента в виде ангела на фоне солнца зеленого, светло-зеленого, голубовато-зеленого, бело-зеленого и белого цветов. Под изобразительным элементом располагается словесный элемент «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», выполненный зеленым цветом и являющийся частью фирменного наименования. Заявляемое обозначение имеет законченный вид и создает оригинальность восприятия.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 19.01.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного в отношении части услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ – «писчебумажные товары».

В отношении части услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ и услуг 39 класса МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Экспертизой были выявлены сходные до степени смешения обозначения и товарный знак, права на которые принадлежат иным лицам, а именно:

- товарный знак «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», зарегистрирован для услуг 35 и 42 классов МКТУ, свидетельство № 157599, приоритет от 31.01.1996г. [1];

- заявленные на регистрацию обозначения со словесными элементами «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», «RUSSKY EXPRESS» и «RUSSIAN EXPRESS» по заявкам №2004729228, №2004729227, №2004729226, №2004729225, №2004729224, №2004729223 с приоритетом от 17.12.2004 г., правовая охрана по которым испрашивается в отношении однородных услуг 36, 39, 43 классов МКТУ [2].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.04.2007, доводы, которого сводятся к следующему:

- Вынесенное экспертизой решение является незаконным в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении услуг 39 класса МКТУ, поскольку в отношении данного класса у заявителя существует регистрация № 162221;

- Заявитель является крупнейшим туроператором России, и в результате длительного использования заявленное обозначение приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения так же в отношении услуг 39 класса МКТУ, дополнительно к перечню услуг, для которых принято решение о регистрации.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

-свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 162221 (копия)-
1 экз.;

-приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 162221 о продлении срока действия регистрации товарного знака (копия) - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки журнала «ОАЭ 2002-2003» - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки журнала «ОАЭ 2003-2004» - 1 экз.;

- фотографическое изображение обложки журнала «Европа 2001-2002» на 2 листах - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки журнала «Европа 2002-2003» - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки журнала «Европа 2003-2004» - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки журнала «Европа 2004-2005» - 1 экз.;

- фотографическое изображение обложки журнала «Города и курорты Европы 2005» на 2 листах - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки журнала «Европа 2006»; - 1 экз.;

-фотографическое изображение обложки каталога №22 осень-зима 2002/03 - 1 экз.;

-конверт - 2 экз.;

- фотографическое изображение турконверта- 1 экз.;

- фотографическое изображение пакета бумажного - 1 экз.;

-фотографическое изображение пакета полиэтиленового - 1 экз.;

-фотографическое изображение коврика для компьютерной мыши - 1 экз.;

- наклейки - 2 экз.;

- визитная карточка Кобищанова Т.Ю. - 1 экз.;

- разворот памятки для туристов «Египет» (копия) - 1 экз.;

- разворот памятки для туристов «Тунис» (копия) 1 экз.;

- бланк для переписки - 1 экз.

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

С учетом даты (15.03.2005) поступления заявки № 2005705385/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

С учетом сделанных заявителем ограничений по услугам, заявленному обозначению были противопоставлены обозначения [2]. Анализ на их сходство показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным; при этом изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение ангела, выполненное на фоне круга, под изобразительным элементом расположено словосочетание «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС». Заявленное обозначение выполнено в зеленом, светло-зеленом, голубовато-зеленом, бело-зеленом и белом цветовом сочетании.

Противопоставленные обозначения [2] включают в себя словесные элементы «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», «RUSSKY EXPRESS» и «RUSSIAN EXPRESS», которые являются фонетически и семантически тождественными

со словесными элементами заявленного обозначения, что свидетельствует об ассоциировании обозначений друг с другом в целом.

Вместе с тем, Палатой по патентным спорам было установлено, что в отношении противопоставленных обозначений [2] 27.02.2007 и 02.03.2007 были вынесены решения о признании заявок отозванными, сроки установленные законом для обжалования данных решений, истекли. Указанное, снимает необходимость учитывать обозначения [2], противопоставленные экспертизой, как препятствующие регистрации заявленного обозначения для услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, коллегий Палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель уже имеет исключительные права на словосочетание «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС», в отношении услуг 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ, свидетельство на товарный знак № 162221.

На основании вышеизложенного и учитывая ограничения заявителя своих притязаний услугами 39 класса МКТУ, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 13.04.2007, изменить решение экспертизы от 19.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

- (591) зеленого, светло-зеленого, голубовато-зеленого, бело-зеленого и белого цветов
- (511) 35 бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); продажа аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий
- 36 информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); посредничество при страховании; форейтинг.
- 41 бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; курсы заочные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное электронными публикациями; обучение практическим

навыкам (демонстрация); организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей (услуги импресарио); организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованное; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудио оборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декорация для шоу-программ; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования (за исключением транспортных средств); публикация с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные;

развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); услуги казино; услуги музеев (презентация, выставки); услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги студий записи; шоу-программы.

39 авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; организация путешествий; сопровождение путешественников; услуги транспортные; услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах); экскурсии туристические; перевозки грузовым автотранспортом; перевозки пассажирские; перевозки автобусные; посредничество при перевозках;

43 гостиницы

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.