

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 21.09.2011, поданное ООО «Юргита тревел», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219638, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №99712390/50 с приоритетом от 04.08.1999 зарегистрирован 28.08.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №219638 на имя Общества с ограниченной ответственностью «САН-ТУР», г. Химки (далее – правообладатель) в отношении услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает изображенный на фоне земного шара авиалайнер, след от которого охватывает земной шар. Нижняя часть следа выполнена в виде горизонтальной утолщенной линии. В правой части изображения над следом расположен словесный элемент «САНТУР». На фоне земного шара буквами латинского алфавита выполнено фантазийное слово «SANTOUR». Знак выполнен в синем и белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.09.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219638 в отношении всех услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской

Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «САНТУР» не может быть включено в товарный знак на охраняемой основе, так как состоит из слов «САН» (англ. – солнце) и «ТУР», которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- слова «САН» и «ТУР» известны не только специалистам узкой сферы, а также широко используются в обществе, вследствие чего словесное обозначение «САНТУР» не обладает различительной способностью, указывает на вид, качество и свойство товара;
- слово «САН» характеризует туристический продукт (является свойством товара), а слово «ТУР» определяет назначение товара;
- регистрация товарного знака по свидетельству № 219638 нарушает права и законные интересы заявителя вследствие наличия в действиях правообладателя злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, а также препятствует другим участникам гражданского оборота (прежде всего, туристическим организациям) в использовании слов «САН» и «ТУР».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №219638 недействительной полностью.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о регистрации товарного знака №219638;
- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 20.01.2011 по делу №K05-260/10;
- предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 29.12.2010 по делу №K05-260/10;
- решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2011 по делу №A56-20145/2011;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Юргита тревел»;
- распечатка Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Юргита тревел»;
- документ, подтверждающий полномочия генерального директора;
- постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, Санкт-Петербург от 07.11 2011 по делу № А56-20145/2011.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2011, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- входящий в товарный знак по свидетельству №219638 словесный элемент «САНТУР» является вымышленным словом, а не двумя отдельными лексическими единицами «САН» и «ТУР»;
- словесный элемент «САН» может восприниматься российским потребителем, как образованный от слова «сани», а слог «ТУР» - может восприниматься не только как путешествие, но и, например, как первый слог слова «турнир», кроме того, возможны и другие варианты восприятия словесного элемента «САН», например, как частица «сан», связанная с понятием «святой», в японском языке также используется частица «сан» в именах;
- в армянском языке слово «САНТУР» является распространенным мужским именем, в ряде стран Азии – струнный ударный музыкальный инструмент, род цимбал;
- слово «САНТУР», входящее в состав оспариваемого товарного знака, имеет множественную семантику и, следовательно, только ассоциативную семантику;
- многолетнее использование компанией правообладателя товарного знака по свидетельству №219638 в гражданском обороте позволяет утверждать, что в настоящее время семантика входящего в его состав слова «САНТУР» однозначно воспринимается потребителями как название одной из крупнейших туристических компаний, компания «САН-ТУР» является членом Торгово-промышленной палаты, активно и успешно участвует в российских и международных выставках и т.п.;

- лицо, подавшее возражение, в течение многих лет использовал в своей деятельности для продвижения своих товаров и услуг обозначение «САН ТУР», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №219638, в связи с чем правообладатель указанного товарного знака предпринял меры против недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражения;
- регистрация фирменного наименования лица, подавшего возражение (до изменения своего наименования 16.12.2010 ООО «Юргита тревел» называлось ООО «САН ТУР») состоялась в 2006 году, то есть спустя семь лет с даты регистрации (1999) товарного знака по свидетельству №219638 компании ООО «САН-ТУР», зарегистрированной также в 1999 году.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №219638.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- письма Прокуратуры Санкт-Петербурга;
- обзор прессы 21-22 октября 2003 года, №186;
- кассационная жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции;
- заключение о нарушении исключительного права в отношении товарного знака №219638 патентного поверенного Яковлевой Т.В.;
- распечатки из Интернета;
- журналы с рекламой «САН-ТУР»;
- свидетельство о внесении сведений о туроператоре в единый Федеральный реестр туроператоров;
- дипломы, благодарности, грамоты.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (04.08.1999) заявки №99712390/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №212 от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 № 989 и введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

(2.3.1) обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

— обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

— реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

— трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

— общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

(2.3.2) обозначений, состоящих только из элементов:

(2.3.2.1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

(2.3.2.2) являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

(2.3.2.3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также 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;

(2.3.2.4) представляющих собой общепринятую форму товаров, которая

определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №219638 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изображенного на фоне земного шара авиалайнера, след от которого охватывает земной шар. Нижняя часть следа выполнена в виде горизонтальной утолщенной линии. В правой части изображения над следом расположен словесный элемент «САНТУР», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. На фоне земного шара буквами латинского алфавита выполнено слово «SANTOUR». Знак выполнен в синем и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие словесного элемента «САНТУР». При этом исходит из того, что словесный элемент «САНТУР» оспариваемого обозначения состоит из слов «САН» и «ТУР», которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Вместе с тем, анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «САНТУР», выполненное буквами русского алфавита, не является лексической единицей, обозначающей какой-либо предмет. Следовательно, данное слово является фантазийным.

Материалы возражения не содержат документально подтвержденных сведений о том, что обозначение «САНТУР» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в результате его длительного применения на российском рынке для одного и того же товара или услуги того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений из общедоступных источников информации об обозначении «сантур» как об общепринятом термине для обозначения определенного вида туристического продукта с описанием его свойств, вида и качества.

В возражении указывается, что обозначение «САНТУР», входящее в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №219638 не обладает различительной способностью, поскольку длительное время использовалось для характеристики туристического продукта. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена на имя ООО «САН-ТУР» (правообладателя) в 2002 году, а регистрация фирменного наименования (ООО «САН ТУР») лица, подавшего возражение, состоялась в 2006 году, то есть позже регистрации оспариваемого товарного знака, следовательно, данный довод, приведенный в возражении является необоснованным. Иных доказательств использования различными туристическими компаниями обозначения «САНТУР» лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219638.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №219638 являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, то возражение по указанным основаниям, подается в рамках отдельного возражения в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:
**отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2011 и оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №219638.**