

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, рассмотрела возражение от 10.08.2012, поданное компанией TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI, Turquie (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052229, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1052229 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.07.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1052229 представляет собой словесное обозначение «Turkish Corporate Club», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором слово «Turkish» размещено над словесным элементом «Corporate Club».

Решением Роспатента от 24.04.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №1052229 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1052229 состоит из неохраняемых элементов, указывающих на место производства товаров (Turkush), а также на вид и свойство (форма собственности) предприятия (Corporate Club).

В возражении от 10.08.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052229.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «Turkish Corporate Club» является названием одной из программ лояльности, используемой авиакомпанией Turkish Airlines или в турецком варианте - Turk Hava Yollari, т.е. заявителем;

- заявитель входит в десятку компаний мира с наибольшим числом направлений полетов и занимает четвертое место в Европе по количеству обслуживаемых пассажиров;

- в 2011 году компания признана лучшим авиаперевозчиком в Европе на церемонии вручения наград Skytrax World Airlines Awards, по данным премии APEx (Международная ассоциация авиапассажиров) «Выбор пассажира» Turkish Airlines входит в топ 5 авиакомпаний Европы и пятерку лучших авиаперевозчиков в мире;

- Turkish Airlines является спонсором многочисленных соревнований по гольфу, официальным спонсором Турецкой Федерации футбола, национальной баскетбольной сборной Турции, а также в 2010 году компания стала спонсором двух сильнейших футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»;

- участие в корпоративной программе «Turkish Corporated Club» дает возможность корпоративным клиентам получать эксклюзивные скидки на авиаперелет, увеличивать нормы бесплатного багажа, получать бесплатные билеты,

а также корпоративные карты для пользования залами ожидания повышенной комфортности и др.;

- в настоящее время участниками программы являются 55 стран, включая Россию;

- участниками программы «Turkish Corporated Club» являются, в частности, Министерство иностранных дел Российской Федерации, ОАО «Коммерческий банк «Мастер-Банк», ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», ОАО «БелАЗ», Петербургский университет путей сообщения и многие другие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации;

- общедоступная информация о программе на русском языке размещена на сайте компании http://www.turkishairlines.com/ru-ru/corporate_club/about.aspx и на сайте Turkishcorporatedclub.com;

- обозначение наносится на пластиковые карты, печатную продукцию, используется в сети Интернет; образцы рекламных листовок с предложением о вступлении в «Turkish Corporated Club» прилагаются к возражению;

- заявленное обозначение, которое стало использоваться задолго до даты международной регистрации (06.07.2010), приобрело вторичную различительную способность, дополняющую его намекающий, но не описательный характер.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052229 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- корпоративный буклет компании Turkish Airlines [1];
- рекламные буклеты и листовки, информирующие о программе Turkish Corporated Club [2];
- информация с сайта компании [3];
- список организаций, участвующих в программе Turkish Corporated Club на территории России [4];

- информация с сайта <http://www.vnukovo.ru/rus/for-passengers/vip/waiting-room-a/> [5].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.07.2010) международной регистрации №1052229 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); видовые наименования предприятий; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Turkish Corporate Club», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный на двух уровнях. Словесные элементы, входящие в состав обозначения, являются лексическими единицами английского языка. В частности, «Turkish» означает «турецкий», «Corporate» - «корпоративный,

объединенный в корпорацию, общий, совместный»; «Club» - клуб. Возможный перевод с английского языка – «Турецкий корпоративный клуб».

Анализ обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С учетом вышеприведенных значений словесных элементов, входящих в заявленное обозначение, можно сделать вывод о том, что обозначение «Turkish Corporate Club» не удовлетворяет требованиям охраноспособности, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит из неохраняемых элементов. В частности, слово «Turkish», являющееся производным от географического наименования, указывает на происхождение товаров и услуг (турецкий, из Турции), словосочетание «Corporate Club» представляет собой наименование организации определенного вида (корпоративный клуб). Сочетание этих слов не образует иного значения, отличного от значения слов, образующих словосочетание.

Таким образом, как правомерно указано экспертизой, знак по международной регистрации №1052229 состоит только из неохраноспособных элементов и ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В отношении того, что обозначение «Turkish Corporate Club», по мнению заявителя, приобрело различительную способность в результате его использования до даты международной регистрации, необходимо отметить следующее.

Представленные заявителем материалы: корпоративный буклет компании Turkish Airlines [1], рекламные буклеты и листовки [2], информация с сайта компании [3], список организаций, участвующих в программе Turkish Corporated Club на территории России [4], не содержат сведений об использовании заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации, и представляют собой, в основном, материалы рекламного характера, которые не позволяют установить даты их изготовления. Список [4] участников программы

Turkish Corporated Club на территории России не дает представления о том, когда указанные в этом списке организации присоединились к программе авиакомпании Turkish Airlines и в каком объеме их членам оказывались услуги под знаком «Turkish Corporate Club».

Таким образом, материалами возражения не доказано, что знак по международной регистрации №1052229 приобрел различительную способность в результате его использования не только до даты (06.07.2010) международной регистрации, но и после нее.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания неправомерным решения Роспатента от 24.04.2012.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2012.