

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 24.04.2017. Данное возражение подано ООО «Туристическо-коммерческая фирма «РЕЙНА-ТУР НТВ», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716883, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015716883 на регистрацию комбинированного товарного знака



«» была подана 04.06.2015 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом было принято решение от 20.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716883 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных

товаров и услуг сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «**Reina**» по международной регистрации № 865036, приоритет 10.11.2005, «ANTİK TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ», услуги 43 класса МКТУ [1];

- с элементом «НТВ» серии товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО «НТВ-ПЛЮС» в отношении товаров и услуг 09, 16, 38 и 41 классов МКТУ:



- «**НТВ, ПЛЮС**» по свидетельству № 452441, приоритет 17.06.2010 [2];



- «**НТВ, ПЛЮС**» по свидетельству № 396120, приоритет 17.10.2008 [3];



- «**Н ПЛЮС Т В НОЧНОЙ канал**» по свидетельству № 301102, приоритет 02.04.2004 [4];



- «**Н ПЛЮС Т В ФУТБОЛ**» по свидетельству № 311787, приоритет 29.03.2004 [5];



- «**Н ПЛЮС Т В СПОРТ**» по свидетельству № 308061, приоритет 29.03.2004 [6];

- с элементами «NTV», «НТВ» серии товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО «Телекомпания НТВ» в отношении товаров и услуг 09, 16, 38 и 41 классов МКТУ:



- «**НТВ**» по свидетельству № 93, дата, с которой знак признан общеизвестным – 31.12.2004 [7];



- «**НТВ МИР**» по свидетельству № 429233, приоритет 06.08.2009 [8];



- «**СПОРТ НТВ ПЕТЕРБУРГ**» по свидетельству № 413232, приоритет 12.08.2008 [9];

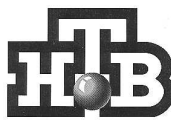


- «**НТВ**» по свидетельству № 376727, приоритет 19.02.2008 [10];



- «» по свидетельству № 386781, приоритет 19.02.2008 [11];
- «**НТВ МЕДИА**» по свидетельству № 284381, приоритет 13.08.2003 [12];
- «**НТВ-КИНО**» по свидетельству № 285371, приоритет 13.08.2003 [13];
- «**УТРО НА НТВ**» по свидетельству № 243607, приоритет 19.03.2002 [14];
- «**НТВ-ДИЗАЙН**» по свидетельству № 241331, приоритет 11.12.2001 [15];
- «**НТВ ПЛЮС**» по свидетельству № 202729, приоритет 27.04.2001 [16];
- «**NTV**» по свидетельству № 202661, приоритет 27.04.2001 [17];
- «**НТВ**» по свидетельству № 202662, приоритет 27.04.2001 [18];
- «**NTV. RU**» по свидетельству № 201670, приоритет 18.04.2001 [19];
- «**НТВ. RU**» по свидетельству № 201678, приоритет 18.04.2001 [20];



- «**ТЕЛЕКОМПАНИЯ**» (изменен на ) по свидетельству № 136243, приоритет 03.08.1994 [21].

В заключении экспертизы указано, что сходство обусловлено фонетическим сходством элементов «NTV НТВ»/«NTV НТВ» и «Reina»/«Reina», входящих в состав сравниваемых обозначений.



Кроме того, отмечено, что знак « **РЕЙНА ТУР НТВ**» по свидетельству № 152238 не может быть учтен экспертизой, в связи с прекращением срока его действия.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ» осуществляет туроператорскую деятельность с 1993 года и формирует, продвигает и реализует туристский продукт, обязательной частью которого являются услуги, включенные в 43 класс МКТУ: обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах и пансионатах; бронирование гостиниц, мотелей, пансионатов; прокат палаток и передвижных строений;

- противопоставленный экспертизой знак [1] используется правообладателем для индивидуализации услуг известного бара-ресторана-клуба «Reina», территориально расположенного в столице Турции - Стамбуле. «Reina» один из самых популярных клубов в Стамбуле, расположенный на крыше, с которой открывается прекрасный вид на Босфор. На территории России нет ни Босфора, ни видов на него, ни бара-ресторана-клуба «Reina», следовательно, на территории России знак «Reina» не используется. Кроме того, услуги сравниваемых знаков относятся к разным видам и имеют разное значение;

- услуги заявителя приобретаются потребителем на территории России и, по своей сути, являются гарантией того, что могут быть потреблены туристами в любой точке мира, и это исключает ввод потребителя в заблуждение относительно производителя услуг;

- заявленное обозначение содержит графические и словесные элементы, указывающие на то, что деятельность заявителя связана с туризмом, а именно слово «tour» (с англ.) - тур, основной вид туристского продукта, представленного на рынке, производимый туристскими предприятиями и представляющий собой комплекс услуг или товаров туристского назначения, объединенных общей целью путешествия. Стилизованное графическое изображение земного шара также является символом путешествий. Само же словесное обозначение является фантазийным, образованным словосочетанием слов из испанского («Reina» -

королева) и английского («tour»- тур) языков, следует понимать как «королевский тур», буквы НТВ являются первыми буквами ФИО руководителя компании;

- ранее на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 152238 в отношении услуг: 35, 36 и 39 классов МКТУ. Указанное комбинированное обозначение, утратившее охрану в качестве товарного знака, непрерывно используется заявителем по настоящее время в качестве коммерческого обозначения уже более 20 лет;

- противопоставленные знаки [2-21], включающие буквенное обозначение «НТВ», не только не являются сходными до степени смешения, но абсолютно не ассоциируются с туристическими услугами, а имеют отношение исключительно к телевизионному вещанию. Телевизионные программы канала «НТВ» отличаются потребительскими свойствами, функциональным назначением, условиями и способами реализации от туристической деятельности заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015716883 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.06.2015) заявки № 2015716883 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности товарного знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 учитывается 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 и представляет собой композицию из стилизованного изображения земного шара с короной, над и под которым размещены словесные элементы «Reina Tour NTV» и «Рейна Тур НТВ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак « **Reina** » [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана

знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставлена серия зарегистрированных товарных знаков: «



» [3], «



также серия зарегистрированных знаков: «



знак) [7], «

«НТВ МЕДИА» [12], «НТВ-КИНО» [13], «УТРО НА НТВ» [14],

«НТВ-ДИЗАЙН» [15], «НТВ ПЛЮС» [16], «NTV» [17], «НТВ»



[18], «NTV. RU» [19], «НТВ. RU» [20], «

Правовая охрана товарных знаков [2-21] предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Анализ материалов дела показал следующее.



Сравнительный анализ обозначения «

знака [1] «Reina» показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Reina» («reina» - исп. королева, царица, повелительница, <http://dic.academic.ru/>). Следует обратить внимание, что данный элемент занимает первоначальную позицию и несет основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении. При этом, коллегия отмечает, что элемент «Рейна» является транслитерацией слова «Reina» буквами

русского алфавита, при этом данное слово также имеет испанское происхождение в русском языке и означает: испанская фамилия (Мигель Рейна, Хосе Мануэль Рейна), муниципалитет Рейна (Бадахос) в Испании.

Оригинальность шрифта и стилизация букв в знаке «**Reina**» оказывает влияние на зрительное восприятие, однако не может повлиять на вывод о несходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду полного вхождения знака [1] в заявленное обозначение.

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, и, соответственно, являются сходными.

Что касается однородности услуг 43 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг: «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов». Международная регистрация [1] действует в отношении услуг: «arranging temporary housing accommodations, temporary accommodation reservations, bar services, boarding house bookings; rental of transportable buildings; cafés, cafeterias; holiday camp services (lodging); canteens, food and drink catering; tourist homes, hotel reservations, hotels, motels; providing campground facilities; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of meeting rooms; rental of tents; restaurants, self-service restaurants, snack-bars (обеспечение временного проживания, бронирование мест для временного проживания, услуги бара, бронирование пансионатов; прокат передвижных строений; кафе, кафетерии; услуги баз отдыха (проживание); столовые, обеспечение едой и напитками; бронирование туристических домов, гостиниц, отелей, мотелей; предоставление услуг кемпинга; прокат стульев, столов, столового белья, посуды;

аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; рестораны, рестораны самообслуживания, снэк-бары)».

Сравнительный анализ указанных услуг показал, что они являются однородными, поскольку они относятся к одним видам услуг – к услугам в области обеспечения временного пребывания (бронированию и аренде/прокату мест для временного проживания или проведения встреч, гостиницам, кемпингам, пансионатам, отелям и т.д.), либо к услугам в области общественного питания (барам, столовым, ресторанам и т.д.), соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным лицам, обуславливает возможность смешения данных услуг в гражданском обороте.

Довод о том, что заявителем и правообладателем противопоставленного знака [1] осуществляются разные фактические виды деятельности не может быть принят во внимание, поскольку данное обстоятельство не нашло отражение в сравниваемых перечнях – каждое обозначение содержит идентичные или однородные позиции услуг 43 класса МКТУ.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 43 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-21] показал следующее.

Знаки [2-21] представляют собой словесные или комбинированные обозначения, содержащие основной индивидуализирующий элемент «НТВ» или его транслитерацию «NTV». При этом следует указать, что знак «» [7] признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Заявленное обозначение также содержит элементы «НТВ» и «NTV», при этом они выполнены заглавными буквами, что усиливает их индивидуализирующую роль.

С учетом того, что данные элементы являются основными элементами двух серий товарных знаков, состоящих из 20 знаков, один из которых признан общеизвестным, коллегия усматривает возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сопоставляемым обозначениям, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к публикациям электронным загружаемым, и доскам объявлений электронным, идентичны или однородны товарам 09 класса МКТУ знаков [3, 10, 11], а также являются корреспондируют с услугами 38 класса МКТУ знаков [2-21], касающимся телекоммуникаций, в том числе такими услугами, как передача срочных объявлений, почте электронной и т.д. Перечисленные услуги 38 класса МКТУ знаков [2-21] следует признать однородными заявленным услугам 38 класса МКТУ (доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов, телеконференции), которые имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей. Необходимо подчеркнуть, что в данной области (услуги 38 класса МКТУ: «телевизионное вещание») действует правовая охрана общеизвестного товарного знака [7].

Товары 16 класса МКТУ заявленного перечня представляют собой различные виды полиграфической продукции: альбомы, плакаты, билеты, бланки, журналы, продукция печатная, репродукции графические и т.д. В противопоставленных знаках [3, 9-20] присутствуют такие товары 16 класса МКТУ, как печатная продукция, печатные издания, журналы, и т.д. Сопоставление данных товаров показывает их идентичность или однородность, поскольку они имеют одно и то же назначение (полиграфическая продукция), условия реализации (магазины, киоски, кассы) и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ касаются рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса и офисной службы: реклама, демонстрация товаров, анализ себестоимости, исследования конъюнктурные, исследования в области бизнеса, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, публикация рекламных текстов, реклама интерактивная в компьютерной сети, управление гостиничным бизнесом, сбор информации в компьютерных базах данных и т.д. Данные услуги следует признать идентичными (реклама, реклама почтой, демонстрация товаров, изучение общественного мнения и т.д.) или однородными услугам 35 класса МКТУ знаков [3, 7-21], поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые условия оказания и круг потребителей. При этом следует подчеркнуть, что правовая охрана общеизвестного товарного знака [7] распространяется на услуги 35 класса МКТУ: «телевизионная реклама».

Услуги 36 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и знака [3] (анализ финансовый, оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество], финансирование и т.д.) признаны идентичными или однородными в силу того, что они тесно связаны и являются взаимодополняемыми (в обоих перечнях имеются услуги, имеющие отношение к финансам, страхованию и недвижимому имуществу).

Заявленные услуги 39 класса МКТУ и услуги 39 класса МКТУ противопоставленных знаков [2, 11] в области транспортировки, организации перевозок и путешествий, а также туризма являются идентичными (транспортировка, организация путешествий, доставка товаров, прокат автомобилей, услуги водителей, услуги автостоянок, услуги транспортные и т.д.) или однородными (организация круизов, прокат вагонов, прокат лошадей, экскурсии [туризм] и т.д.), поскольку имеют одно и то же назначение (перевозка людей или товаров, организация путешествий), близкие условия оказания (транспортные компании, туристические агентства) и круг потребителей (путешественники или переезжающие люди).

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области развлечения, организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий,

обучения и воспитания (развлечения, клубы-кафе ночные, организация и проведение концертов, шоу-программы, прокат спортивного инвентаря, услуги репетиторов, инструкторов [обучение], воспитание физическое и т.д.), а также фотографированию и редакционно-издательским услугам. Во всех перечнях противопоставленных знаков [2-21] имеются услуги 41 класса МКТУ, связанные с производством телевизионных и кинофильмов, а также различными видовыми позициями услуг в области досуга или культурно-просветительских и зрелищных мероприятий и учреждений. Необходимо особо отметить наличие в перечне общеизвестного товарного знака [7] услуг 41 класса МКТУ: «развлекательные телевизионные передачи». Помимо развлекательных услуг во всех знаках присутствуют отдельные позиции услуг, относящихся к организации конкурсов учебных. Следует обратить внимание, что в знаках [10, 11] приведены широкие перечни услуг в области воспитания, обучения, фотографирования, а также редакционно-издательские услуги. Сравнительный анализ указанных в сопоставляемых знаках услуг 41 класса МКТУ показывает их однородность, поскольку они относятся к обучению, воспитанию, развлечениям, организации спортивных мероприятий, имеют одно и то же назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Что касается заявленных услуг 43 класса МКТУ, то они относятся к услугам в области общественного питания (барам, столовым, ресторанам, услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками и т.д.) и обеспечению временного проживания, которые являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного знака [11], поскольку сравниваемые услуги либо идентичны, либо соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров или услуг сходными знаками, принадлежащими разным лицам, обуславливает возможность смешения данных товаров/услуг в гражданском обороте.

Довод о том, что противопоставленные знаки приобрели известность в области телевизионного вещания, а заявитель осуществляет деятельность в качестве туристического агентства, не может быть принят во внимание, поскольку данное

обстоятельство не влияет на наличие в сравниваемых перечнях идентичных или однородных позиции товаров и услуг.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-21] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2016.