

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

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 29.12.2011, поданное компанией Дискавери Коммьюникейшенс, ЛЛК, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413615, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008723311/50 с приоритетом от 22.07.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2010 за №413615 на имя ООО «РашаДискавери», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Знак охраняется в синем, зеленом цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №413615 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде рисунка человека в образе путешественника и словесного элемента, представляющего собой два слова в латинском написании, совпадающих с оригинальной частью фирменного наименования заявителя и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413615 недействительным частично в отношении всех услуг 41 класса МКТУ,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками: «DISCOVERY HEALTH CHANNEL», свидетельство №209341, приоритет от 03.04.2000 – [1]; «DISCOVERY CHANNEL», свидетельство №152934, приоритет от 05.02.1996, (срок действия регистрации продлен до 05.02.2016) – [2]; «DISCOVERY TRAVEL CHANNEL», свидетельство №203109, приоритет от 21.09.1998 (срок действия регистрации продлен до 21.09.2018) – [3] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- указанные товарные знаки образуют серию знаков, в основу которой положен сильный элемент «DISCOVERY»;

- в оспариваемом товарном знаке, несмотря на то, что словесные компоненты «Russia» и «Discovery» написаны слитно, они воспринимаются как два отдельных слова в силу того, что выполнены в разной цветовой гамме и начальные заглавные буквы «R» и «D» подчеркивают самостоятельность каждого слова;

- при этом словесные компоненты «Russia» и «Discovery» не образуют значимого словосочетания;

- словесный компонент «Russia» лишен для потребителей различительной способности, так как воспринимается как указание на место нахождения владельца знака, территорию, на которой оказываются услуги, или тематику услуг;

- соответственно сравнительному анализу подлежат сильные элементы в анализируемых знаках - DISCOVERY;

- семантическое сходство обусловлено совпадающим компонентом «DISCOVERY», который логически не связан с другими словесными компонентами, входящими в состав анализируемых знаков;

- сравниваемые знаки содержат фонетически тождественный элемент «DISCOVERY», что свидетельствует о фонетическом сходстве анализируемых знаков;

- графическое сходство обусловлено по большинству признаков, по которым определяется визуальное сходство словесных элементов;

- однородность сопоставляемых услуг 41 класса МКТУ очевидна;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что компании Дискавери принадлежит спутниковый и кабельный телеканал «Discovery», а также одноименная телесеть, каналы которой доступны для просмотра на множестве языков и во многих странах мира;

- на российском рынке компания Дискавери присутствует, по крайней мере, с 2000 года;

- компонент «Russia», входящий в состав оспариваемого товарного знака, будет восприниматься не более чем указание на то, что вещание осуществляется компанией Дискавери либо на русском языке, либо для территории России, либо как то и другое одновременно;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется в сознании потребителя с каналом «Discovery», тем самым способен ввести потребителя в заблуждение относительно его владельца;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что решением Роспатента от 06.12.2011 было удовлетворено аналогичное возражение компании Дискавери и признано недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360897. Решение Роспатента было оспорено правообладателем в арбитражных судах, но оставлено ими в силе.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц словарно-справочных изданий – (1);

- распечатки материалов из Википедии – свободной энциклопедии – (2);

- распечатки страниц электронных СМИ – (3);

- информационные материалы о компании и телеканале «Discovery» – (4);

- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-13546/2011 от 25.07.2011 – (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413615 недействительным частично, в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 16.01.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.03.2012.

Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением, вместе с тем представитель правообладателя направленное в его адрес уведомление получил.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить возражение от 29.12.2011 ввиду нижеследующего.

С учетом даты приоритета заявки (22.07.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2008723311/50 включает в себя упомянутый выше 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, 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №413615 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения человека, и словесного элемента «RussiaDiscovery», выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в синем, зеленом цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 25, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения «DISCOVERY HEALTH CHANNEL» – [2], «DISCOVERY CHANNEL» – [3]; «DISCOVERY TRAVEL CHANNEL» – [4], выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ, знакам [3,4] – в отношении товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков [1] и [2-4] показал следующее.

Оспариваемый знак, как указано выше, включает словесный элемент «RussiaDiscovery», образованный путем присоединения двух лексически-значимых единиц «Russia» (Россия) и «Discovery» (открытие). При этом сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением его составляющих, что обуславливает восприятие данных элементов в качестве самостоятельных слов. Данное мнение усугубляется их графическим исполнением. Так «Russia» и «Discovery» выполнены в разной цветовой гамме и начинаются с заглавных букв.

При этом слово «Russia» является элементом, несущим информацию относительно «описательных» характеристик услуг, а именно на территории какой страны

оказываются услуги 41 класса МКТУ, тем самым не вносит достаточной различительной способности в обозначение.

Что касается изобразительного элемента в оспариваемом знаке, то следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Противопоставленные товарные знаки [2-4] представляют собой серию знаков, в основе которой лежит общий словесный элемент «DISCOVERY». При этом элемент «DISCOVERY» воспроизводит наименование правообладателя указанной серии знаков, как компании, оказывающей услуги в области кабельных и спутниковых каналов, в связи с чем именно благодаря этому элементу осуществляется индивидуализация услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, сравнительному анализу подлежат основные сильные элементы сравниваемых знаков [1] и [2-4] - «Discovery».

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество и визуальное сходство словесных элементов «DISCOVERY», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках [1] и [2-4], можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг сравниваемых знаков показал, что перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-4] включает такие обобщенные родовые понятия как «воспитание, образование, обучение и развлечения». В то время как в оспариваемой регистрации представлен детальный перечень видов услуг того же класса. Таким образом, услуги 41 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-4] и оспариваемого товарного знака (кроме услуги «агентства по предоставлению моделей для художников», которые относятся к услугам художественных агентств и имеют специальное назначение) соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, потому являются однородными.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков [1] и [2-4] и однородность услуг 41 класса МКТУ (указанных выше) позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №413615 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Вместе с тем материалы (1-4), представленные лицом, подавшим возражение, не содержат документального подтверждения обоснования довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 29.12.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413615 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительские и развлекательные; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение**

интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; 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]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; 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]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация тестовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги музеев

**[презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы».**