

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 30.12.2016, поданное ООО «РашаДискавери», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452947, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010724817 с приоритетом от 30.07.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.02.2012 за №452947 на имя Дискавери Коммьюникейшнс, ЛЛК (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №452947 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Discovery», выполненный строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, в котором заглавная буква «D» имеет дополнительный изобразительный элемент в виде изображения земного шара, и словесный элемент «ADVENTURES», расположенный под словом «Discovery», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «D» выполнена в форме конверта.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №452947 произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «RussiaDiscovery» по свидетельству №413615, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком, по мнению лица, подавшего возражение, определяется полным сходством словесных элементов «DISCOVERY», входящих в состав этих товарных знаков и занимающих в них доминирующее положение, по всем признакам сходства – звуковым, графическим и смысловым.

Однородность услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, определяется их совпадением.

В возражении также приведена информация о том, противопоставленный товарный знак по свидетельству №413615 уже признавался сходным до степени смешения с товарными знаками правообладателя (свидетельства №№209341, 152934, 203109) по тем же основаниям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 452947 недействительным.

К возражению приложена копия упомянутого выше заключения коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413615, приложенного к решению Роспатента от 17.03.2012.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

По мнению правообладателя, оспариваемый и противопоставленные товарные

знаки не являются сходными до степени смешения.

Поскольку в противопоставленном товарном знаке слово «Russia» является слабым описательным элементом, анализу на сходство подлежат сильные элементы сравниваемых знаков: «Discovery» и «Discovery Adventures».

Правообладатель полагает, что «Discovery Adventures» - это значимое словосочетание, содержащее логически связанные друг с другом слова, при этом слово «Adventures» является главным, а «Discovery» - определением к слову «Adventures», то есть зависимым, описывающим главное слово, поскольку в английском языке определение всегда стоит перед главным словом. В переводе на русский язык словосочетание «Discovery Adventures» означает «приключения с целью открытия, обнаружения, находки», «приключения – открытия».

В отзыве, со ссылкой на практику ФИПС, указано, что «...обычно выдаются регистрации на словосочетания, имеющие в своем составе идентичные слова, но формирующие новые семантические значения». В качестве примеров приведены следующие словосочетания со словом «Discovery»: ORIENTAL DISCOVERY; DISCOVERY REPLY; CELEBRATING DISCOVERY; TRANSAMERICA DISCOVERY.

На основании изложенного правообладатель делает вывод об отсутствии семантического сходства между словесными элементами «Discovery» и «Discovery Adventures», а также фонетического сходства, поскольку словесные элементы имеют разное количество букв и слогов, и визуального сходства, ввиду различия шрифтового исполнения, цветовой гаммы и наличия графических элементов.

Правообладатель также обращает внимание на то, что ссылка лица, подавшего возражение, на решение Роспатента, в котором противопоставленный товарный знак по свидетельству №413615 был признан сходным с товарными знаками по свидетельствам №№209341, 152934, 203109, не может служить прецедентом в данном споре, поскольку в нем рассматривается сходство иных словесных элементов.

В отзыве также приведена информация о правообладателе оспариваемого товарного знака – компании Дискавери Коммьюникейшнс, ЛЛК, которая владеет телеканалом «Discovery Channel», доступным для просмотра на множестве языков во

многих странах мира, и рядом товарных знаков, содержащих элемент «Discovery», правовая охрана которых на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Телеканал правообладателя предлагает вниманию своих телезрителей научно-популярные телепередачи о путешествиях, различных экспедициях, в том числе в отдаленные и экстремальные регионы и т.п. Лицо, подавшее возражение, предлагает туристические услуги, в том числе организацию экзотических и экстремальных туров. В этой связи правообладатель полагает, что экспертиза подошла формально при оценке однородности услуг 41 и 39 классов МКТУ, расценив их как неоднородные и зарегистрировав товарный знак «RussiaDiscovery» по свидетельству №413615 в отношении услуг 39 класса МКТУ при наличии серии товарных знаков правообладателя, зарегистрированных в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Правообладатель в своем отзыве указывает на недобросовестность действий лица, подавшего возражение, которое, пользуясь известностью и популярностью товарного знака «Discovery», зарегистрировала на свое имя сходный товарный знак «RussiaDiscovery» по свидетельству №413615 в отношении услуг 39 класса МКТУ, «...воспользовавшись «прорехами» в законодательстве и формальным подходом экспертизы».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие регистрации №452947.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка из словаря «Мультитран»;
- сведения из сети Википедии о спутниковом канале «Discovery Channel»;
- перечень товарных знаков правообладателя, зарегистрированных в Российской Федерации;
- информация из сети Интернет о лице, подавшем возражение;
- информация о регистрации товарного знака «DISCOVERY ADVENTURES» в различных странах мира.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (30.07.2010) оспариваемого товарного знака

правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №452947



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Discovery», выполненный строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, в котором заглавная буква «D» имеет дополнительный изобразительный элемент в виде изображения земного шара, и словесный элемент «ADVENTURES», расположенный под словом «Discovery», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «D» выполнена в форме конверта.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ - *организация путешествий; организация, заказ билетов и подготовка экскурсий, однодневных путешествий и туров с целью осмотра достопримечательностей; координация действий по подготовке индивидуальных и групповых туров; подготовка и организация туристических поездок; предоставление в режиме реального времени компьютерных баз данных в области туристических услуг; организация экскурсий, туров с осмотром достопримечательностей, каникул, путешествий; предоставление поисковых компьютерных баз данных с информацией о турах и маршрутах; услуги туристических агентств, в частности, бронирование мест и заказ билетов для транспортировки; информационные услуги, связанные с туризмом; справочные услуги для туристов.*

В композиции оспариваемого товарного знака доминирующее положение занимает словесный элемент «**Discovery**», расположенный в верхней части, выделенный более крупным размером шрифта с использованием контрастного черного цвета, в отличие от другого словесного элемента, выполненного в сером цвете меньшим размером шрифта.

Оба словесных элемента являются лексическими единицами английского языка и обозначают: discovery – раскрытие, обнаружение, открытие; adventures – приключения (см.Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996).

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что словесные элементы, включенные в оспариваемый товарный знак, образуют словосочетание, содержащее логически связанные друг с другом слова, при этом слово «Adventures» является главным, а «Discovery» - зависимым, поскольку оба этих слова являются существительными, не связанными друг с другом предлогом, выполнены в две строки буквами различного шрифта (строчные и заглавные), разного размера и в различной цветовой гамме (в черном и сером цветовом сочетании).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №413615 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Russia» и «Discovery», выполненные строчными с первыми заглавными буквами «R» и «D» латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения туриста на фоне дороги.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ - *авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; запуск спутников для третьих лиц; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; организация круизов; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромов; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие иллюзовых ворот; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат наземных транспортных средств; работы по грузо-*

разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; санитарный транспорт; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; транспортные средства для службы спасения; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги транспортные; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов.

В составе противопоставленного товарного знака доминирует словесный элемент «Discovery», на который падает основное смысловое значение и логическое ударение. Словесный элемент «Russia», несмотря на занимаемое первоначальное положение, является более слабым элементом знака, индивидуализирующая роль которого носит второстепенный характер.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые товарные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Discovery», занимающие доминирующее положение в составе сравниваемых товарных знаков, которые также обладают визуальным сходством, поскольку выполнены строчными с первой заглавной буквами одного алфавита (латинского).

Вышесказанное определяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений, несмотря на отдельные визуальные отличия, которые, в данном случае, не имеют решающего значения для общего вывода о сходстве знаков.

Анализ услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал их однородность с услугами 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №413615, поскольку они совпадают по виду и принадлежат к одной родовой группе услуг в области организации туризма и путешествий. Данные

услуги характеризуются также одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №452947 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Коллегия согласна с доводом правообладателя о том, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака по свидетельству №413615, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не является прецедентом для принятия решения по данному спору. В Российской Федерации не существует прецедентного права, а при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности. В данном случае сравнительный анализ сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков проведен в соответствии с действующим законодательством.

Утверждение правообладателя о том, что экспертиза ФИПС подошла формально при оценке однородности услуг 41 и 39 классов МКТУ, расценив их как неоднородные и зарегистрировав противопоставленный товарный знак по свидетельству №413615 в отношении услуг 39 класса МКТУ при наличии серии товарных знаков правообладателя, зарегистрированных в отношении услуг 41 класса МКТУ, не относится к данному спору, поскольку касается правомерности регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №413615, так же как и вопрос о признании действий лица, подавшего возражение, по регистрации этого товарного знака недобросовестной конкуренцией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 452947 недействительным полностью.