

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.11.2007, поданное Закрытым акционерным обществом "Каравелла", г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "КАРАВЕЛЛА" по свидетельству № 318279 по заявке № 2005717333/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005717333/50 с приоритетом от 15.07.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.2006 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в свидетельстве за № 318279, на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРАВЕЛЛА», г. Обнинск, Калужская область (далее - правообладатель). Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "красный, голубой, белый". Элемент "трэвел" исключен из самостоятельной правовой охраны.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из слов "КАРАВЕЛЛА", "трэвел". Слова исполнены в индивидуальном шрифтовом стиле и декоративного элемента в виде стилизованного изображения морской звезды, расположенной слева от словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.11.2007 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318279, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федераль-

ным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- элемент "КАРАВЕЛЛА" оспариваемого знака обслуживания № 318279 является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент "КАРАВЕЛЛА", ранее даты приоритета (15.07.2005) заявки № 2005717333/50, а именно, за 11 лет до даты регистрации оспариваемого товарного знака;

- регистрация № 318279 приводит к нарушению более ранних исключительных прав на фирменное наименование, принадлежащих лицу, подавшему возражение, ущемляет его право на оригинальную словесную составляющую "КАРАВЕЛЛА";

- с учетом однородности услуг 39 класса МКТУ ("бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; организация круизов; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах); экскурсии туристические"), для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, на рынке туристических услуг, можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона;

- за 14 лет активной деятельности лицо, подавшее возражение, приобрело широкую известность на территории Российской Федерации среди партнеров и потребителей туристических услуг;

- сфера деятельности лица, подавшего возражение, охватывает широкий спектр туристических услуг. К данному виду деятельности относится: организация и развитие отечественного туризма на территории Российской Федерации и за ее пределами,

организация международной туристической, туроператорской и турагентской деятельности, организация отдыха, круизов, открытие туристических гостиниц, баз, moteлей, кемпингов, экскурсионных бюро и бюро путешествий и т.п.;

- фирменные наименования лица, подавшего возражение, правообладателя оспариваемой регистрации товарного знака № 318279 совпадают в своей отличительной части. Право на фирменное наименование правообладателя знака № 318279 возникло позже прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение;

- исключительное право на товарный знак вступает в противоречие с правом на известное фирменное наименование в отношении однородной деятельности, что способно вводить потребителя в заблуждение относительно производителя услуг;

- представленные документы относительно деятельности лица, подавшего возражение, носят конфиденциальный характер.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило на стадии подачи возражения от 15.11.2007, а также на заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2008, копии следующих материалов:

- свидетельство за № 336.137 от 27.01.1994 – на 1 л. (1);
- информационное письмо об учете в ЕГРПО от 28.03.2002 – на 1 л. (2);
- свидетельство за № 003826357 от 05.04.2002 – на 1 л. (3);
- свидетельство за № 006909125 от 28.11.2002 – на 1 л. (4);
- информационное письмо об учете в ЕГРПО от 28.11.2002 – на 1 л. (5);
- устав ЗАО "КАРАВЕЛЛА" – на 3 л. (6);
- хронологическая справка о деятельности ЗАО "Каравелла" – на 1 л. (7);
- договор о предоставлении услуг в области туризма от 27.03.1999, приложение к нему – на 7 л. (8);
- договор о сотрудничестве от 29.03.1999, приложение к нему – на 7 л. (9);
- контракт по представительству и сотрудничеству от 20.03.1999, приложение к нему – на 7 л. (10);
- контракт по оказанию услуг в сфере туризма (с 01.03.1999 по 01.03.2000), приложение к нему – на 7 л. (11);

- агентский договор № 02/К от 30.07.2001, приложение к нему – на 3 л. (12);
- агентский договор № 03/К от 19.09.2001, приложения к нему – на 3 л. (13);
- агентский договор № 05/К от 01.04.2004 – на 3 л. (14);
- лицензии за № 0047 от 28.02.1994, № 002375 от 27.07.1994, № 23811 от 17.02.2000, № 00636 от 19.09.2001 – на 4 л. (15);
- сертификат № РОСС RU.УИ06.У0897 от 19.09.2001 – на 1 л. (16);
- лицензии № 77-оф-10635 от 27.06.2002, № 77-аф-10759 от 27.06.2002 – на 2 л. (17);
- выдержки из сборника "Правовые основы семьи", Москва, 2002 – на 3 л. (18);
- выдержки из журнала "Пилот", № 5, июнь-июль 2005 – на 2 л. (19);
- рекламный сборник "Гермес для Вас", Москва и Московская обл., июнь-июль 2005 – на 2 л. (20);
- выдержки из рекламно-информационных сборников "Каравелла", Кипр-97, Кипр-99, Кипр-2001 – на 9 л. (21);
- свидетельство Российской Ассоциации туристических агентств – на 1 л. (22);
- свидетельство Национальной Туристической Ассоциации – на 1 л. (23);
- дипломы за 2000, 2003, 2004 – на 3 л. (24);
- агентский договор № 01 от 01.04.2007, приложения к нему – на 12 л. (25);
- агентский договор № 01/К от 20.03.2001, приложения к нему – на 4 л. (26);
- договор комиссии за № 02 от 16.09.2007, приложения к нему – на 7 л. (27);
- агентский договор за № 070604-10 от 06.04.2007, приложения к нему – на 36 л. (28).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318279 полностью, а именно, в отношении всех услуг 39 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.11.2008. Правообладатель оспариваемого знака по свидетельству № 318279 считает правомерным предоставление правовой охраны принадлежащего

ему товарного знака. В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие документы:

- буклет городского справочника 2007 года "ОБНИНСК" – 1 экз. (29);
- копия устава ООО "КАРАВЕЛЛА", г. Обнинск – 7 л. (30);
- копия договора на справочно-информационное обслуживание от 30.11.2005 - на 1 л. (31);
- копия заявлений на предоставление разрешений – на 3 л. (32);
- копия лицензии Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму от 02.12.2004 – на 1 л. (33);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 20.07.2004 – на 1 л. (34).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.07.2005) поступления заявки № 2005717333/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Правилами ТЗ также установлено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 318279 представляет собой сочетание словесных элементов "КАРАВЕЛЛА", "трэвел", исполненных стилизованным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Слева от слова "КАРАВЕЛЛА", который занимает доминирующее положение в пространстве знака, расположен изобразительный элемент в виде морской звезды. Словесная составляющая "трэвел" исключена из самостоятельной правовой охраны оспариваемого знака. Правовая охрана товарному знаку за № 318279 предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ "бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; организация круизов; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах); экскурсии туристические" в следующем цветовом сочетании "красный, голубой, белый".

Предоставление правовой охраны товарному знаку № 318279 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование "КАРАВЕЛЛА".

Согласно документам (1-6) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 27.01.1994, то есть ранее даты приоритета (15.07.2005) оспариваемого товарного знака.

Представленные документы (7-14,26) свидетельствуют о деятельности в сфере туризма лица, подавшего возражение, оказывающего услуги в соответствии с лицензиями (15-17). Информация о лице, подавшем возражение, как туристической компании размещена в журнале (19), рекламных каталогах (21). За высокое качество в обслуживании туристов, а также за развитие туристской индустрии лицо, подавшее возражение, награждено дипломами и свидетельствами (24). Анализ коллегией Палаты по патентным спорам документов (7-17,19,21,24,26) показал, что лицо, подавшее возражение, оказывает туристические услуги третьим лицам ранее даты приоритета оспариваемого знака № 318279.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, под которым оказываются туристические услуги, тождественна фонетически и семантически словесному элементу "КАРАВЕЛЛА" оспариваемого знака.

Услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными по отношению к услугам 39 класса МКТУ оспариваемого знака, поскольку имеют одинаковый сегмент рынка, одинаковое назначение (связаны с туризмом, путешествиями), цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу.

Представленные документы (25,27,28) не могут быть приняты коллегией Палаты по патентным спорам в качестве доказательств, подтверждающих неправомочность регистрации оспариваемого знака № 318279 в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, поскольку относятся к более позднему периоду (2007) по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака. Вместе с этим не могут быть учтены коллегией документы (20), поскольку они не содержат определенной даты.

Анализ коллегией Палаты по патентным спорам представленных документов (29-34) со стороны правообладателя показал следующее. Организация правообладателя в качестве отличительной части содержит слово "КАРАВЕЛЛА". Однако, право на фирменное наименование организации правообладателя, также работающей в сфере туризма, возникло 20.07.2004, то есть по истечении 10 лет после возникновения исключительных прав на фирменное наименование у лица, подавшего возражение. Данное обстоятельство также отягощается тем, что в течение указанных 10 лет лицо, подавшее возражение, зарекомендовало себя на рынке туристических услуг в качестве известной туристической компании, что способствует введению потребителя в заблуждение относительно действительного производителя данного рода услуг.

Что касается отсутствия тождества между оспариваемым знаком, который является комбинированным, и отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Нормы пункта 3 статьи 7 Закона применены в силу разрешения столкновения прав между фирменным наименованием и товарным знаком, заключающегося в том, что данные средства индивидуализации содержат тождественные элементы, благодаря которым осуществляется их запоминание потребителями. Результатом столкновения

обозначенных средств индивидуализации является способность введения потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.

Право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее возникновения права на фирменное наименование у правообладателя. При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из следующего. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.11.2007, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318279 полностью.