

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 ООО «Букинг Стади», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак « **BookingStudy** » по заявке №2016706448 с приоритетом от 03.03.2016 зарегистрирован 21.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №613957 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Виктория индастриз интернейшнл», Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №613957 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, имеет фирменное наименование, оригинальная часть которого сходна до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №613957;

- ООО «Букинг Стади» и правообладатель оспариваемой регистрации - ООО «Виктория Индастриз интернейшнл», осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а именно в области оказания туристических и образовательных услуг в одном регионе, а именно в городе Москве (местонахождение юридических лиц), а также посредством использования сети Интернет, в связи с чем существующая регистрация затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение, а также вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- следовательно, ООО «Букинг Стади» является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №613957;

- ООО «Букинг Стади» является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 08.01.2015, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака - 03.03.2016;

- согласно пункту 2.3. Устава ООО «Букинг Стади» также имеет фирменное наименование на английском языке: «Booking Study»;

- фирменное наименование ООО «Букинг Стади» стало широко известно российским потребителям, завоевало их уважение и доверие;

- лицо, подавшее возражение, посредством сайта [www.booking-study.ru](http://www.booking-study.ru) ведет широкую рекламную кампанию своей деятельности;

- администратором указанного сайта является Титов Евгений Алексеевич, предоставивший право пользования доменом ООО «Букинг Стади»;

- активная экономическая деятельность ООО «Букинг Стади» подтверждается, в частности, представленными к возражению договорами возмездного оказания услуг, предметом которых являются услуги по подбору, бронированию, оплате программ обучения, культурных программ, организации трансферов, подбору билетов, гостиниц, оформление приглашений, страховок; договорами с иностранными партнерами из Великобритании, США, Канады,

Мальты и др. стран; сертификатами и письмами иностранных партнеров; статьями о деятельности заявителя в России и за рубежом;

- обозначение « **BookingStudy** », зарегистрированное в качестве товарного знака, является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение (словесные элементы совпадают фонетически и семантически);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован по широкому диапазону товаров и услуг в нескольких классах МКТУ;

- в возражении представлена таблица, в которой приведены оказываемые ООО «Букинг Стади» услуги (деятельность по предоставлению туристических информационных услуг, деятельность страховых агентов и брокеров, услуги транспортные и посредничество при перевозках, сопровождение путешественников, аренда и лизинг автотранспортных средств, предоставление экскурсионных туристических услуг и т.д.), которые, по его мнению, являются однородными услугами, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957;

- активная деятельность лица, подавшего возражение, в том числе по продвижению своих услуг через сеть Интернет, подтверждает устойчивую связь обозначения «Букинг Стади Booking Study» и ООО «Букинг Стади»;

- в этой связи регистрация товарного знака по свидетельству №613957 способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- регистрация товарного знака по свидетельству №613957 на имя ООО «Виктория индастриз интернейшнл» также должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов,

промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №613957 недействительной в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ «управление программами часто путешествующих»;

36 класс МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров»;

39 класс МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромов; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок»;

41 класс МКТУ «академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; образование религиозное; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация досуга; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение

мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги гидов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»;

43 класс МКТУ «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; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов».

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [1];
- страницы Устава ООО «Букинг Стади» [2];
- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 13.06.2017 [3];
- свидетельство о регистрации в Общероссийском Генеральном Реестре Туристических Агентств [4];
- информация об администраторе домена от АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [5];
- письмо от Титова Е.А. [6];
- распечатки страниц сайта [7];

- договоры возмездного оказания услуг, сопровождаемые счетами, платежными поручениями (ООО «Море тур» г. Калуга; Данилова И.В.; Шабалина О.В.; Гоннова А.А.; Барабанщикова Е.Ю.; Иванов Р.Н.; Пономарев С.А.) [8];

- договоры возмездного оказания услуг, сопровождаемые счетами, платежными поручениями (Цапко Н.С. - Краснодар; ООО «ТК Вояж-Люкс» - г. Южно-Сахалинск; Колесников СВ. - г. Россошь; Изгородин А.М. - г. Смоленск) [9];

- страницы комиссионного договора от 20.05.2015 между ООО «МИБС» и ООО «Букинг Стади», счет, акт, накладные [10];

- договор о сотрудничестве в области туризма между ООО «Тревел Экспресс» и ООО «Букинг Стади», акт [11];

- страницы договора поручения №21092844 от 01.02.2016 между СПАО «РЕСО-ГарантиЯ» и ООО «Букинг Стади» [12];

- договоры (с переводами) с иностранными партнерами [13];

- сертификаты (с переводами) об участии в выставках: «ST Alphe Secondary Focus 2015», «ST Alphe Russia 2015 Conférence», «ICEF Moscow 2016» [14];

- сертификаты и письма иностранных партнеров (с переводами): Bede's Summer School, CERAN LINGUA INTERNATIONAL, European School of English (Malta), GV Malta English Centre, Humbolt-Institut e.V., ILAC, Tasis, British Study Centres School of English [15];

- статьи о деятельности заявителя (сайт <http://www.forbes.ru> - 3.11.2015; <http://www.studytravel.network> - декабрь 2015; Методический журнал «Школа для родителей» - декабрь 2015) [16];

- документы, подтверждающие деятельность по продвижению услуг заявителя через поисковые системы Яндекс и Гугл (договор №040102 с ООО «Биг Фиш Труп»; акты; п/п; счета от ООО «Гугл», письма) [17];

- документы по изготовлению полиграфической рекламной продукции (договор №164; товарная накладная 108; счет-договор №4466; счет-фактура

№3063; счет №4128; счет-фактура №2272; счет №3483; товарная накладная №М4496; копии визиток, конвертов, карты, листовки) [18];

- диплом переводчика, осуществившего перевод документов на иностранных языках [19].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №613957 в установленном порядке был ознакомлен с возражением ООО «Букинг Стади» и в отзыве представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- документы, имеющую дату, более позднюю, чем дата приоритета товарного знака по свидетельству №613957, не должны приниматься во внимание при рассмотрении возражения;

- наименование юридического лица, обратившегося с возражением, на иностранном языке в ЕГРЮЛ внесено не было, в связи с чем, у ООО «Букинг Стади» отсутствует исключительное право на наименование «Booking Study»;

- согласно словарным данным «Туристическое агентство - посредническое учреждение, предлагающее клиентам организованные туристические поездки и отдых, обычно за границей»;

- при этом агентства сами не предоставляют услуги связанные с поездками, а лишь продают уже готовые продукты и услуги непосредственным потребителям;

- сайт, на который ссылается ООО «Букинг Стади», подтверждая свою деятельность, ему не принадлежит;

- возражение не содержит документов, свидетельствующих о том, что лицо, подавшее возражение, является администратором указанного сайта;

- представленными к возражению договорами подтверждается, что ООО «Букинг Стади» не осуществляло в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию товарного знака №613957, каких-либо иных услуг чем, услуги по подбору, бронированию и оплате программ обучения, которые предоставляются, вопреки утверждению лица, подавшего возражение, не им, а иными лицами;

- договор о сотрудничестве в области туризма от 01.06.2015 имеет предметом договора оказание услуг ООО «Букинг Стади» по бронированию авиабилетов на остров Мальта организацией ООО «Тревел Экспресс»;

- этот договор не может служить доказательством того, что ООО «Букинг Стади» оказывались (а не потреблялись) какие-либо услуги из перечисленных в перечне товаров и услуг товарного знака по свидетельству №613957;

- договор поручения №21092844 от 01.02.2016 относится к оказанию посреднических услуг по представлению услуг страхования от имени и за счет доверителя (СПАО «РЕСО-Гарантия») в отношении третьих лиц;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, согласно условиям договора не имело права оказывать услуги связанные со страхованием от своего имени;

- сертификаты, подтверждающие участие сотрудников ООО «Букинг Стади» в конференциях туристической отрасли, не могут являться доказательством оказания каких-либо услуг лицом, подавшим возражение;

- в статьях указывается, что ООО «Букинг Стади» занимается исключительно посредническими услугами между потребителями и образовательными организациями;

- таким образом, ни один из представленных документов не подтверждает осуществление лицом, подавшим возражение, каких-либо услуг, кроме посреднических услуг по подбору, бронированию и оплате выбранной заказчиком программы обучения;

- то есть, ООО «Букинг Стади» не доказано, что оно осуществляет услуги, перечисленные в возражении, в частности: деятельность по предоставлению туристических информационных услуг; деятельность страховых агентов и брокеров; деятельность туристических агентств; аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; деятельность по дополнительному профессиональному образованию; организация образования;

- а «деятельность по предоставлению услуг, связанных с бронированием», которая относится в случае ООО «Букинг Стади» к бронированию «программ образования» не является однородной, какой-либо из услуг, в отношении которых

оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957;

- аналогично, неправомерно отнесение услуг по подбору, бронированию и оплате программ обучения к услугам «организация обучения», поскольку обучение организуют, по определению, образовательные организации, а не посредники;

- исходя из судебной практики, торговля (то есть, посредничество между производителями и потребителями товаров, не может быть признана однородной какому-либо товару);

- следовательно, и посредничество при оказании каких-либо услуг, не может быть признано однородным этим услугам.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №613957.

В подтверждение своих доводов правообладатель предоставил распечатку страниц из Толкового словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика, под ред. Г.Н. Скляревской, М.:Эксмо, 2006, касающихся определения понятия «турагентство» [20].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.03.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №613957 правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или

обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №613957 с приоритетом от 03.03.2016 представляет собой словесное обозначение « **BookingStudy** », включающее размещенные на одной строке словесные элементы «Booking» и «Study», выполненные буквами латинского алфавита синим и голубым цветом, соответственно.

Необходимо отметить, что слитное написание отмеченных элементов не меняет их восприятия в качестве самостоятельных лексических единиц английского языка «Booking» (заказ, продажа билетов) и «Study» (изучение, исследование, учеба, рабочий кабинет, намерение, цель, см. [www.lingvolive.com/ru-ru](http://www.lingvolive.com/ru-ru)), поскольку при их написании использовались заглавные буквы и различные цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957 оспаривается ООО «Букинг Стади» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарному знаку по свидетельству №613957 фирменное наименование - ООО «Букинг Стади», право на которое в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [3] возникло 08.01.2015, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в подаче возражения и оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №613957.

Сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, поскольку собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица (Букинг Стади), по сути, представляет собой фонетическую транскрипцию буквами русского алфавита слов английского языка «Booking Study», то сеть полностью совпадает звуковой ряд сравниваемых словесных элементов. Кроме того, слова «Букинг Стади» способны вызывать присущие словам английского языка «Booking Study» смысловые ассоциации.

Дополнительно необходимо отметить, что в разделе 2.3 Устава ООО «Букинг Стади» [2] в редакции 2014 зафиксировано полное фирменное наименование общества на иностранном языке: «Booking Study», которое тождественно словесным составляющим оспариваемого товарного знака. Кроме того, ООО «Букинг Стади» использует в своей печати оба обозначения: «Booking Study» и «Букинг Стади».

Что касается хозяйственной деятельности ООО «Букинг Стади», то из совокупности представленных к возражению документов усматривается, что в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при оказании комплекса посреднических услуг по организации обучения за рубежом.

Указанная деятельность, по сути, может быть отнесена к туристической (туризм – 1. Вид спорта – групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма. 2. **Вид путешествий, совершаемых для отдыха или самообразования**, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 846). Согласно Толковому словарю русского языка начала XXI века. Актуальная лексика [20] «турагентство» (туристическое агентство) – посредническое учреждение, предлагающее клиентам организованные туристические поездки и отдых.

ООО «Букинг Стади» с 10.02.2015 зарегистрировано в Общероссийском Генеральном Реестре Туристических Агентств [4].

Фактическая деятельность лица, подавшего возражение, в области туристических услуг в период, предшествующий 03.03.2016 (дата приоритета оспариваемого товарного знака) подтверждается представленными к возражению договорами возмездного оказания услуг [8].

В частности, в рамках договора №АТ-101-15 от 20.01.2015 ООО «Букинг Стади» оказывало услуги, направленные на подбор, бронирование и оплату программы обучения (пункт 1.1. договора №АТ-101-15). Согласно пункту 1.5

указанного договора ООО «Букинг Стади» предоставляет заказчику достоверные сведения о составе и характеристиках услуг, входящих в программу обучения. Услуги, входящие в программу обучения непосредственно оказываются заказчику третьими лицами – зарубежным учебным заведением, перевозчиком, страховщиком и прочими лицами.

В соответствии с заявкой на бронирование программы обучения (приложение №1 к договору №АТ-101-15), на программу обучения по курсу «полное погружение», подразумевающему «30 уроков английского языка в неделю + спортивные и культурные мероприятия», в учебный центр «CERAN» в город Феррье, Бельгия, был направлен Понамарев С., г. Москва, на период с 02.08.2015 по 22.08.2015. Также в заявке на бронирование программы обучения фигурируют трансфер услуги (перевозка автобусом из аэропорта в учебный центр и из учебного центра в аэропорт), услуги по обеспечению временным проживанием и питанием, услуги по оформлению визы и медицинской страховки, услуги по приобретению авиабилетов, услуги по переводу документов для посольства.

Факт оплаты указанной программы обучения Понамарева С. подтвержден Платежным поручением №1700 АО «Альфа-банк» от 05.02.2015.

К возражению представлены договоры о сотрудничестве ООО «Букинг Стади» с различными зарубежными образовательными организациями (GV Malta English Centre; Instill Education Limited; Globe English Centre; FLS; Wellesley House School), в рамках которых ООО «Букинг Стади» уполномочен осуществлять подбор потенциальных студентов на образовательные программы [13]. Также представлены сертификаты различных зарубежных образовательных организаций [15], удостоверяющие право лица, подавшего возражение, на оказание посреднических образовательных услуг.

Кроме того, сотрудники ООО «Букинг Стади» участвовали в профессиональных конференциях туристической отрасли [14].

По вопросу однородности услуг, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957, и услуг, оказываемых ООО «Букинг Стади», коллегией установлено следующее.

Степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства средств индивидуализации, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда средства индивидуализации незначительно отличаются друг от друга, диапазон услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае, как установлено выше в настоящем заключении, сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, в связи с чем у коллегии имеются основания для расширения диапазона услуг, которые следует рассматривать как однородные.

ООО «Букинг Стади» является туристическим агентством, предоставляющим комплекс посреднических услуг по организации обучения за рубежом (конкретные виды посреднических услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, в рамках туристической деятельности продемонстрированы в заключении на примере договора №АТ-101-15 от 20.01.2015).

В перечне оспариваемых услуг товарного знака по свидетельству №613957 были выявлены услуги, характерные для деятельности туристических агентств, то есть услуги, однородные деятельности ООО «Букинг Стади», а именно:

35 класс МКТУ «управление программами часто путешествующих»;

36 класс МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании»;

39 класс МКТУ «организация круизов; организация путешествий; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; сопровождение путешественников»;

41 класс МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам

отдыха; информация по вопросам развлечений; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]»;

43 класс МКТУ «бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья».

С учетом высокой степени сходства сопоставляемых средств индивидуализации, услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, были признаны сопутствующими и, как следствие, однородными самим услугам, в области которых туристическое агентство может оказывать посредническую деятельность (образование, развлечения, перевозки, страхование, культурно-просветительские мероприятия и т.д.):

36 – «страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров»;

39 – «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на пароме; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок»;

41 - «академии [обучение]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация досуга; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов

красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги гидов; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»

43 – «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов».

Вышеизложенное дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в возражении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №613957 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, показал следующее.

Как установлено выше в настоящем заключении, ООО «Букинг Стади» функционировало на рынке туристических услуг с начала 2015 года, то сеть менее 1.5 лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, в возражении не представлено документов, подтверждающих совокупное количество туристов, воспользовавшихся услугами туристического агентства лица, подавшего возражение, за указанный период (представленные договоры и платежные документы подтверждают отправку за рубеж на обучение в обозначенный период только 6 туристов).

Статьи в сети Интернет и периодических изданиях [16] об указанной компании до даты приоритета оспариваемого товарного знака также являются единичными.

Что касается деятельности по продвижению услуг лица, подавшего возражение, посредством поисковых систем Яндекс и Гугл [17], то к возражению не представлены документы, демонстрирующие содержание и вид рекламных материалов, которые демонстрировались пользователям сети Интернет.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Букинг Стади» было хорошо известно потребителям как туристическое агентство.

Ввиду изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №613957 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующей деятельностью ООО «Букинг Стади», признан коллегией недоказанным.

Относительно довода возражения о квалификации действий ООО «Виктория индастриз интернейшнл» по регистрации товарного знака по свидетельству №613957 на свое имя в качестве недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что фактическое установление недобросовестной конкуренции в действиях какого – либо лица, не входит в компетенцию Роспатента.

Доводы обращения, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака на имя руководителя Роспатента, по существу касаются соответствия товарного знака по свидетельству №613957 требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса. Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данным нормам Кодекса изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

Что касается представленного с обращением соглашения (копии), заключенного 12.02.2013 между ООО «Виктория индастриз интернейшнл» и Австралийским агентством образования и обучения, то оно не имеет отношения к

товарному знаку « **BookingStudy** » по свидетельству №613957, не сопровождается документами подтверждающими его исполнение, а кроме того, не опровергает ведение хозяйственной деятельности ООО «Букинг Стади» под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613957 недействительным в отношении следующих услуг:**

35 класс МКТУ «управление программами часто путешествующих»;

36 класс МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров»;

39 класс МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромов; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок»;

41 класс МКТУ «академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам воспитания и образования;

информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; образование религиозное; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация досуга; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги гидов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»;

43 класс МКТУ «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; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов».