

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, с изменениями, рассмотрела поступившее 11.12.2018 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1354641 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака « **VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL** » за № 1354641 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.03.2017 на имя Virtuoso, Ltd., США (далее – заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 02.10.2018 знаку по международной регистрации № 1354641 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1354641 сходен до степени смешения с товарным знаком « **VIRTUOSO** » по свидетельству № 243178, принадлежащим

Акционерному коммерческому банку «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), Москва.

В возражении, поступившем 11.12.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.10.2018, отметив следующее:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 по делу № СИП-155/2018 прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 243178 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ (*«обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания»*) вследствие его неиспользования;

- с прекращением правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243178 устранены все препятствия для предоставления правовой охраны знаку «VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL» по международной регистрации № 1354641 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«business marketing consultation services for others in the field of travel, namely, marketing for travel agencies, cruise-lines, and packaged travel groups»* (*«консультации в области бизнес маркетинга для третьих лиц в области путешествий, а именно маркетинг для агентств путешествий, круизных линий и пакетных групповых путешествий»*).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.10.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1354641 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма о принятии Роспатентом окончательного решения по международной регистрации № 1354641 с приложением указанного решения;

(2) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 по делу № СИП-155/2018.

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

С учетом даты международной регистрации (17.03.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1354641 представляет собой словесное обозначение « **VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «консультации в области бизнес маркетинга для третьих лиц в области путешествий, а именно маркетинг для агентств путешествий, круизных линий и пакетных групповых путешествий».

Противопоставленный товарный знак « **VIRTUOSO** » по свидетельству № 243178 (приоритет от 14.08.2001) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В своем возражении заявитель не оспаривает вывод о сходстве знака « **VIRTUOSO SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL** » по международной регистрации № 1354641 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 243178, а также однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства № 243178.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.10.2018 внесены сведения о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243178 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 по делу № 155/2018 (номер бюллетеня 19/2018). Правовая охрана данного товарного знака сохранена в отношении услуг 36 класса МКТУ – «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные

операции; операции с недвижимостью» и услуг 42 класса МКТУ – «медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба», то есть услуг, не являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ – «консультации в области бизнес маркетинга для третьих лиц в области путешествий, а именно маркетинг для агентств путешествий, круизных линий и пакетных групповых путешествий» по виду и назначению.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1354641 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2018, отменить решение Роспатента от 02.10.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1354641.