

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ADALI OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş. Турция (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1363313, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 08.06.2017 за №1363313 на имя заявителя в отношении услуг 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1363313 – (1) представляет собой



SELECTUM
LUXURY RESORT

комбинированное обозначение **BELEK**, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения геральдического щита, внутри которого расположена буква «S», выполненная в оригинальной графике, в нижней части расположены один под другим словесные элементы «SELECTUM»,

«LUXURY RESORT», «BELEK», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 24.07.2018, знаку по международной регистрации №1363313 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком **СЕЛЕКТУМ** по свидетельству №224078 с приоритетом от 20.07.2000 – (2).

Кроме того, экспертизой было указано, что словесные элементы «LUXURY RESORT», «BELEK» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 26.11.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, поскольку знак (1) является комбинированным, включает изобразительный элемент, на который в большей степени фиксируется внимание потребителя, и три словесных элемента, выполненных буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный знак (2) является словесным, состоит из одного слова, выполненного буквами русского алфавита;

- услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2), не однородны услугам международной регистрации (1);

- кроме того, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака (2) осуществляют свою деятельность в различных сегментах рынка, в связи с чем отсутствует их смешение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1363313 в отношении всех услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2017) приоритета знака по международной регистрации №1363313 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 №1363313 – (1) представляет собой



SELECTUM
LUXURY RESORT

комбинированное обозначение **BELEK**, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения геральдического щита, внутри которого расположена буква «S», выполненная в оригинальной графике, в нижней части расположены один под другим словесные элементы «SELECTUM», «LUXURY RESORT», «BELEK», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Входящие в состав знака (1) словесные элементы «LUXURY RESORT» и «BELEK» в переводе с английского языка на русский язык означают luxury resort – элитный курорт (местность, обладающая целебными природными свойствами, используемая для устройства санаториев, домов отдыха и т.п.); Belek – Белек – город-курорт в Турции, в связи с чем в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне знака (1), указывают на место оказания услуг и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходного до степени смешения со знаком (1) указан товарный знак по свидетельству №224078 – (2), который представляет собой словесное обозначение **СЕЛЕКТУМ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1363313 на соответствие требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «SELECTUM», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесных и изобразительных элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов, то учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

С точки зрения фонетики сравниваемые знаки (1) и (2) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «SELECTUM» - «СЕЛЕКТУМ», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке и, следовательно, являются фантазийными. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то между знаком (1) и противопоставленным ему товарным знаком (2) имеются визуальные различия, вместе с тем, они второстепенны, поскольку ассоциация знаков друг с другом обусловлена фонетическим тождеством основных словесных элементов. При этом коллегия

учитывала, что в сравниваемых словах совпадает начертание букв (Е, Т, М) в кириллице и латинице, что усиливает сходство сравниваемых элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Сравнение перечней услуг 41 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

- 16 класса МКТУ *«Education and training; arranging and conducting of conferences, congresses and seminars; sporting and cultural activities; entertainment; ticket reservation and booking services for entertainment, sporting and cultural events, including ticket reservation and booking services for theatres, cinemas, museums and concerts; publication and editing of printed matter, including magazines, books, newspapers, other than publicity texts; electronic publication services; production of movie films, radio and television programmes; news reporters services; photographic reporting services; photography; translation/ Образование и обучение; организация и проведение конференций, конгрессов и семинаров; спортивные и культурные мероприятия; развлечения; бронирование билетов и бронирование билетов на развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, включая бронирование билетов и бронирование билетов в театры, кинотеатры, музеи и концерты; публикация и издание печатной продукции, включая журналы, книги, газеты, кроме рекламных текстов; услуги электронной публикации; производство кинофильмов, радио и телевизионных программ; услуги репортеров; услуги фоторепортажа; услуги в области фотографии; услуги переводчиков».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг; воспитание; издание книг, каталогов, брошюр, справочников, энциклопедий; информация по вопросам воспитания и образования; клубы [культурно-просветительные]; курсы заочные; образование; обучение; обучение заочное; обучение практическим навыкам; организация выставок*

культурного и просветительного назначения; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение лотерей; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение учебных конкурсов; организация и проведение соревнований учебных; организация и проведение мастер-классов [обучение]; презентации; проведение экзаменов; производство видеофильмов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; составление программ встреч [приемов]».

Сопоставляемые услуги знака (1) «*Образование и обучение; организация и проведение конференций, конгрессов и семинаров*» и услуги «*воспитание; образование; обучение*» противопоставленного знака (2) однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги по образованию и воспитанию, которые подразумевают под собой учебно-познавательную деятельность, основной целью которой является получение учащимися знаний, умений и навыков), имеют одно назначение (образование и обучение) и соответственно один круг потребителей.

Сопоставляемые услуги знака (1) «*публикация и издание печатной продукции, включая журналы, книги, газеты, кроме рекламных текстов; услуги электронной публикации*» и услуги «*издание книг, каталогов, брошюр, справочников, энциклопедий; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных*» противопоставленного знака (2) однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги редакционно-издательские), имеют одно назначение (выпуск и распространение печатной продукции), один круг потребителей.

Сопоставляемые услуги знака (1) «*производство кинофильмов, радио и телевизионных программ*» и услуги «*производство видеофильмов*» противопоставленного знака (2) относятся к одному виду услуг (услуги в области производства кино-, аудио- и видеопродукции), одно назначение (производство кинофильмов, телевизионных программ).

Остальные услуги знака (1) «*спортивные и культурные мероприятия; развлечения; бронирование билетов и бронирование билетов на развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, включая бронирование билетов и бронирование*

билетов в театры, кинотеатры, музеи и концерты; услуги репортеров; услуги фоторепортажа; услуги в области фотографии; услуги переводчиков» не однородны услугам противопоставленного знака (2), поскольку относятся к другим видам услуг (организация спортивных мероприятий – развлечения – услуги в области фотографии), соответственно имеют иное назначение.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака (2) и заявитель используют свои товарные знаки в разных сферах деятельности, не может повлиять на вывод коллегии о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2), поскольку оценке подлежат услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (2) и в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1363313 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №224078 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражения, поступившего 26.11.2018, изменить решение Роспатента от 24.07.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1363316 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ «sporting and cultural activities; entertainment; ticket reservation and booking services for entertainment, sporting and cultural events, including ticket reservation and booking services for theatres, cinemas, museums and concerts; news reporters services; photographic reporting services; photography; translation», всех услуг 43 класса МКТУ.