

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 02.07.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Мамедовой Татьяной Васильевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 695639, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «»  
по заявке № 2017748528, поданной 17.11.2017, зарегистрирован 04.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 695639 на имя ООО «АРТ ТРЕЙД», г. Ульяновск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

В поступившем 02.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 695639 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного товарного знака по свидетельству №300453, с более ранним приоритетом;

- сходство сравниваемых обозначений до степени смешения обусловлено доминированием элемента 1001 ТУР, выполненного в одинаковой манере, на котором акцентируется внимание потребителя, а также доминирование зеленого и красного цвета в изображениях обоих товарных знаков;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 39, 43 классов МКТУ;

- элемент 1001 ТУР входит в состав фирменного наименования сайта [www.1001tur.ru](http://www.1001tur.ru);

- потребитель, обращаясь в ООО «АРТ Трейд», приобретая услуги с использованием оспариваемого товарного знака, может сделать ложный вывод о поставщике и исполнителе услуг;

- лицо подавшее возражение и использующие данный товарный знак с его согласия юридические лица (ООО «Родные края», ООО «Галактика», ООО «Кристалл туристик», ООО «Лагуна», ООО «Тысяча туров» и другие) осуществляют активную деятельность в области предоставления услуг в сфере туризма;

- использование оспариваемого знака для рекламы, маркировки услуг в отношении которых он зарегистрирован, способно ввести потребителя в заблуждение в отношении поставщика услуг, прежде всего в области туризма, поскольку товарный знак по свидетельству № 695639 может ассоциироваться в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, либо с иным лицом, использующим товарный знак с его согласия, а не с ООО «Арт Трейд», что не соответствует действительности;

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673125 в отношении всех услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены:

- распечатки сведений из сети Интернет [1];
- договор безвозмездного предоставления права пользования доменным именем [2];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [3];
- копия свидетельства на товарный знак №300453 и приложения к нему [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №695639 правовая база для оценки его охраноспособности 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, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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. 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Кодекса, правом на фирменное наименование может обладать юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежит раннее право на сходный, по его мнению, товарный знак. Кроме того лицо, подавшее возражение, а также юридические лица, которые используют товарный знак лица, подавшего возражение, с его согласия осуществляют активную деятельность в области туризма и организации путешествий, которая однородна услугам, указанным в оспариваемой регистрации. В связи с чем, правообладатель оспариваемого товарного знака может вводить потребителей в заблуждение, используя свой товарный знак в отношении однородных услуг.

Таким образом, коллегия признает лицо, подавшее возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, является индивидуальный

предприниматель Мамедова Татьяна Васильевна, следовательно, она не может обладать правом на фирменное наименование, которое могло бы быть сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №695639 в отношении однородных услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству № 695639 как противоречащего пункту 8 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству № 695639 не соответствует требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса, не обоснован.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 695639 является комбинированным. Изобразительный элемент представлен в виде фигуры круга. Основная часть круга выполнена в зеленом цвете, нижняя часть круга выполнена в темно-зеленом, темно-красном цветах. От верхней правой части круга отходит изогнутая полоса зеленого цвета. От нижней части круга отходит изогнутая полоса темно-красного цвета. На фигуру круга наложена композиция вертикальных оригинальных фигур, четыре из которых выполнены в красном, темно-красном цветах, остальные три фигуры выполнены в зеленом, темно-зеленом цветах. На вертикальные фигуры наложен элемент «1001 ТУР», выполненный стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, все цифры и буквы выполнены в белом цвете, цифры и буквы визуально

разделены. Под указанными элементами размещен словесный элемент «СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ», выполненный стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, все буквы выполнены в черном цвете. Все цифры и слова являются неохраняемыми. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак  «Время желаний» по свидетельству №300453, который является комбинированным, доминирующее положение занимают словесные элементы «Время желаний», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Над ними расположена табличка зеленого и красного цвета, на фоне которой расположены неохраняемые словесный элемент и цифры «1001 ТУР». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Анализ однородности услуг 39 класса МКТУ показал, что услуги «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация путешествий; сопровождение путешественников; услуги транспортные для туристических поездок» в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №695639 являются однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №300453, а именно: «организация путешествий». Данные услуги относятся к одному виду услуг: услуги в области туризма, имеют одно назначение и круг потребителей.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ показал, что услуги «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья» в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №695639 признаны однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №300453, а именно: «обеспечение временного проживания». Данные услуги тесно связаны



между собой и относятся к одному виду услуг в области обеспечения временного проживания.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал, что в их состав включены сходные элементы «1001 ТУР».

При этом коллегия отмечает, что если обозначение включает охраноспособные элементы и неохраноспособные элементы, то необходимо учитывать сходство именно охраноспособных элементов.

В сопоставляемых обозначениях элементы «1001 ТУР» признаны неохраняемыми. В силу указанного, сходство лишь неохраняемых элементов не может являться основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом.

Установленное сходство осуществляется по результатам сравнения товарных знаков в целом с учетом значимых их элементов. Словесная составляющая сравнительных товарных знаков в целом не является сходной.

По фонетическому признаку сходства, сравниваемые товарные знаки не являются сходными, поскольку помимо элементов «1001 ТУР», содержат иные несходные элементы: оспариваемый товарный знак – «СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ», противопоставленный товарный знак - «Время желаний». Сравнимые обозначения имеют разное количество слов, слогов, звуков, большинство которых имеют принципиально различное произношение.

Смысловое значение противопоставленного товарного знака определяется его доминирующим элементом «Время желаний», в то время как оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНСТВ», которые являются указанием на вид предприятия. Следовательно, сравниваемые товарные знаки, имеют различную смысловую нагрузку.

Что касается визуального фактора сходства, то сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление. Данный вывод

обусловлен тем, что в отличие от противопоставленного товарного знака, где изобразительный элемент слабо запоминаем, так как представляет фон для неохраняемого элемента знака, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, представляет собой оригинальную запоминающуюся композицию, имеющую яркое цветовое исполнение, выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются несходными в целом, в силу чего, оспариваемая регистрация не противоречит требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.


Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №695639 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Все приложенные к возражению материалы не содержат сведений об использовании обозначения «<sup>1001ТУР</sup>Время желаний» лицом, подавшим возражение.

В представленных распечатках из сети Интернет [1] изложены сведения о предоставлении услуг по продаже туров, однако их невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение. Кроме того, представленные сведения имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 695639, следовательно не могут быть приняты во внимание.

Сведения о том, что лицо, подавшее возражение, является пользователем доменного имени [www.1001tur.ru](http://www.1001tur.ru) [2], сами по себе не являются доказательством использования обозначения «Время желаний».

Таким образом, представленные с возражением документы, не подтверждают факт того, что потребители ассоциируют услуги в сфере туризма, оказываемые лицом, подавшим возражение, (Мамедовой Т.В.) с услугами, предоставляемыми правообладателем оспариваемого товарного знака в той же области деятельности. Данные обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу об отсутствии основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №695639 не соответствующему пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 695639.**