

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.03.2010, поданное ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», г. Казань (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №335657, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2006705251/50 с приоритетом от 09.03.2006, зарегистрирован 10.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №335657 на имя ООО «Мир без границ», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве знака обслуживания зарегистрировано словесное обозначение «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 17.03.2010 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация знака обслуживания №335657 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оригинальная часть фирменного наименования ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» тождественна оспариваемому знаку обслуживания, дата регистрации юридического лица – 04.09.2000, т.е. до даты приоритета знака – 09.03.2006;

- одним из основных видов деятельности лица, подавшего возражение, является туристическая деятельность. Данный вид деятельности является

лицензируемым, при этом имеются определенные лицензионные требования для осуществления турагентской деятельности. Такие условия включают в себя:

- наличие в штате турагента не менее 20 процентов работников с высшим, средним специальным или дополнительным образованием в области туризма либо со стажем работы в данной области не менее 3 лет;
- наличие у руководителя турагентства специального образования и стажа работы не менее 3 лет в области туризма;
- наличие сертификата соответствия туристических услуг;
- оказание туристических услуг на основании заключенных договоров с клиентами и др.;
- до даты приоритета ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» уже несколько лет имело лицензии на турагентскую и туроператорскую деятельности, т.е. соответствовало всем перечисленным требованиям, и осуществляло активную деятельность в области оказания туристических услуг;
- услуги 39 класса МКТУ: «услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах), экскурсии туристические, бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, организация круизов, организация путешествий, сопровождение путешественников; информация по вопросам перевозок; перевозка путешественников», напрямую следуют из основного вида деятельности ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»;
- услуги 39 класса МКТУ: «аренда водного транспорта; бронирование транспортных средств; перевозки автобусные, перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки речным транспортом; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; услуги водно-прогулочного транспорта», однородны вышеуказанным услугам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству № 335657 в отношении указанных выше услуг 39 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии листов устава ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» [1];

- копии свидетельств (о постановке на учет, о государственной регистрации, о внесении записи в ЕГРЮЛ) [2];

- копия письма Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан [3];

- экземпляры газеты «Отдых без границ» [4];

- рекламные буклеты и каталоги [5];

- копия свидетельства Российской ассоциации туристических агентств [6];

- копии дипломов выставок [7];

- копия договора от 03.08.2004 [8];

- копии лицензий [9];

- копия договора № 1/МБГ от 23.06.2005 [10];

- копии договоров: от 02.06.2005, 01.06.2003, 19.07.2004 [11];

- копия договора № h-012 от 25.10.2004 [12];

- копия договора № 5639/05 от 15.06.2005 [13];

- копия договора № 15/ДС от 01.01.2005 [14];

- копия договора № 92 от 15.02.2005 [15];

- копия договора № 1001 от 01.09.2005 [16];

- копия договора № 669/103 от 04.04.2005 [17];

- копия договора № 119 от 15.10.2005 [18];

- копия договора № 102 от 19.09.2005 [19];

- копии платежных поручений [20];

- копии свидетельств о регистрации средства массовой информации [21];

- копии материалов договоров на туристическое обслуживание: от 26.07.2003, 03.06.2004, 11.06.2003, 22.11.2004, 14.05.2004, 19.07.2005, 16.04.2005 [22];

- копия материалов договоров оказания услуг от 01.06.2005, 07.07.2005 [23];

- копия материалов договора № 26 от 09.12.2004 [24].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №335657, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.03.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Кодекс и Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил 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 «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый знак обслуживания «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» тождественен отличительной части фирменного наименования ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», г. Казань, зарегистрированного государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан 04.09.2000 [2], т.е. до даты подачи знака обслуживания по свидетельству №335657. Учитывая, что у ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых существуют права на фирменное наименование и знак обслуживания, необходимо отметить следующее.

В соответствии с материалами возражения ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» было зарегистрировано 04.09.2000 и в 2001 году начало активно работать в сфере развития внутреннего туризма [3]. Согласно материалам [4] в 2003 году были получены лицензии на осуществление туроператорской и турагентской деятельности.

В уставных и разрешительных документах [1, 2, 9, 21] указана область деятельности общества, в частности посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, организация гостиничного и туристического обслуживания, предоставление консультационных и информационных услуг. При этом материалами [5-8, 10-22, 23-24] подтверждается функционирование с 2003 года туристического агентства "МИР БЕЗ ГРАНИЦ", при этом ЗАО "МИР БЕЗ ГРАНИЦ" выступает как турагент (турагѐнт – организация-посредник, занимающаяся продажей сформированных туроператором туров. Турагент приобретает туры у туроператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором).

Указанное подтверждается, например, материалами договоров [22, 23]. Согласно договору № 59 от 07.07.2005 [23] Турагентство – ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», принимает в порядке и на условиях возмездной передачи тур у ЗАО «Бюро путешествий «Столица». Далее по договору на туристическое обслуживание от 19.07.2005 гражданин Акатьев Д. обязуется приобрести тур «Москва-Анталия-Москва» у Турагентства [22]. Путевка получена покупателем 19.07.2005. Об исполнении договоров свидетельствует отрывной талон к туристской путевке № 268.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что услуги, осуществляемые ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» можно отнести к услугам в области туристической деятельности, которые соответствуют услугам 39 класса МКТУ оспариваемого знака: "услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах), экскурсии туристические, бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, организация круизов, организация путешествий, сопровождение путешественников; информация по вопросам перевозок; бронирование транспортных средств ", поскольку они имеют одинаковый сегмент рынка, одинаковое назначение (связаны с той же областью деятельности), цель применения, и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу.

Вместе с тем, оспариваемые услуги 39 класса МКТУ: «аренда водного транспорта; перевозка путешественников; перевозки автобусные, перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки речным транспортом; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; услуги водно-прогулочного транспорта», не могут быть признаны однородными услугам, осуществляемым ЗАО "МИР БЕЗ ГРАНИЦ", в силу следующего.

Осуществление перевозок различными транспортными средствами (в том, числе автобусами, железнодорожным транспортом, водным транспортом и т.д.), а также аренда самих транспортных средств – это самостоятельный вид деятельности, при котором имеют место иные потребители, иные условия оказания услуг. В материалах возражения отсутствуют сведения, что ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» оказывало данные услуги.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является обоснованным в части.

От лица, подавшего возражение, 08.07.20010 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что услуги по аренде транспорта, бронированию билетов и осуществлению перевозок являются неотъемлемой частью туристической деятельности. В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, приведены положения статьи 1 главы 1 Федерального закона об основах туристской деятельности в РФ с указанием определений понятий «туристская индустрия», «туристский продукт», «формирование туристского продукта».

Относительно указанных доводов необходимо отметить следующее.

Как следует из определения понятия, приведенного лицом, подавшим возражение, «туристская индустрия» есть совокупность различного рода организаций и предприятий, осуществляющих деятельность, необходимую для организации отдыха (например, гостиницы, средства транспорта, объекты общественного питания, туроператоры и турагенты и другие). Изложенное не

позволяет прийти к выводу неотъемлемости деятельности одной независимой организации (например, турагент) от деятельности другой самостоятельной организации (например, компания-перевозчик).

Кроме того, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, «формирование туристского продукта» – это деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы и другие). Следует отметить, что поскольку услуги по проживанию или перевозке оказывают именно гостиницы или перевозчики, соответственно, а не туроператор, а в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено документов, свидетельствующих о том, что ЗАО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» занимается деятельностью подобного рода, доводы лица, подавшего возражение, следует признать недоказанными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.03.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335657 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

- 39 – авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; буксирование транспортных средств в случае повреждения; буксирование; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров, заказанных по почте; доставка товаров; запуск спутников для третьих лиц; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели при переезде; перевозка мебели; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки путешественников; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; санитарный транспорт; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; спасение под водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; транспортные средства для службы спасения; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги транспортные; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров на складах; хранение товаров; экспедирование грузов.
- 42 – анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или

документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги дизайнеров в области упаковки.