

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.09.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «Discovery Tour» по свидетельству №309082, поданное ООО «Издательский Дом «ДИСКАВЕРИ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717686/50 с приоритетом от 06.08.2004 зарегистрирован 05.07.2006 за №309982 на имя Катэй Пасифик Эйрвэйз Лимитед, Гонконг (далее—правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №309982 представляет собой словесное обозначение «Discovery Tour», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2007 изложено мнение о том, что регистрация №309982 товарного знака «Discovery Tour» в отношении товаров 16 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №309982 «Discovery Tour» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с товарными знаками «DISCOVERY CHANNEL» по свидетельству №231480, «DISCOVERY CIVILIZATION CHANNEL» по свидетельству №205261, «DISCOVERY SCI – TREK CHANNEL» по свидетельству №196627, «DISCOVERY TRAVEL CHANNEL» по свидетельству №203109, «DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL» по свидетельству №184995, «DISCOVERY HEALTH

CHANNEL» по свидетельству №209341 имеющими более ранний приоритет и принадлежащими одному лицу (Дискавери Коммьюникейшенс, Инк, корпорация штата Делавэр (США);

- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом, графическом и семантическом сходстве доминирующих элементов «DISCOVERY»;
- товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «DISCOVERY CHANNEL» по свидетельству №231480 и услугам 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков «DISCOVERY CIVILIZATION CHANNEL» по свидетельству №205261, «DISCOVERY SCI – TREK CHANNEL» по свидетельству №196627, «DISCOVERY TRAVEL CHANNEL» по свидетельству №203109, «DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL» по свидетельству №184995, «DISCOVERY HEALTH CHANNEL» по свидетельству №209341;
- владелец противопоставленных знаков компания Дискавери Коммьюникейшенс, Инк, корпорация штата Делавэр (США) широко известна на территории Российской Федерации, в связи с чем выпуск правообладателем товаров 16 класса МКТУ под товарным знаком «Discovery Tour» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №309982 товарного знака «Discovery Tour» недействительной частично в отношении товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Сведения из сети Интернет [1];
2. Распечатка электронного словаря Lingvo [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом приоритета (06.08.2004) заявки №2004717686/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

оспариваемого знака включает отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №309982 представляет собой словесное обозначение «Discovery Tour», выполненное с заглавной

буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и может быть переведено с английского языка как «путешествие с целью открытия».

Приведенные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет, а также перевод [1, 2] показывают, что заявленное обозначение само по себе не несет информации в отношении указанных в перечне товаров 16 класса МКТУ, а также не указывает на производителя товаров и место их производства, в связи с чем не содержит ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно товара или его изготовителя, что не позволяет признать регистрацию №309982 товарного знака в отношении этих товаров не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Противопоставленные товарные знаки «DISCOVERY CHANNEL» по свидетельству №231480, «DISCOVERY CIVILIZATION CHANNEL» по свидетельству №205261, «DISCOVERY SCI – TREK CHANNEL» по свидетельству №196627, «DISCOVERY TRAVEL CHANNEL» по свидетельству №203109, «DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL» по свидетельству №184995, «DISCOVERY HEALTH CHANNEL» по свидетельству №209341 выполнены заглавными буквами латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Согласно источнику информации [2] данные товарные знаки могут быть переведены с английского языка, например, как «канал открытия», «канал открытие цивилизации», «канал путешествие с целью открытия», «канал путешествия и приключения с целью открытия» и т. д..

Таким образом, противопоставленные знаки представляют собой серию знаков одного правообладателя (Дискавери Коммьюникейшенс, Инк, корпорация штата Делавэр (США)), в которой словесный элемент «DISCOVERY» является одним из наиболее значимых элементов.

При этом данный элемент находится в начальной позиции, в силу чего акцентирует на себе внимание потребителя.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют фонетическое, графическое и семантическое сходство в силу звукового и смыслового совпадения соответствующих элементов «DISCOVERY» сравниваемых знаков и их графического исполнения стандартными шрифтовыми единицами.

При этом элементы «TOUR» и «TRAVEL» являются синонимами [2], то есть имеют совпадающую семантику, что усиливает сходство оспариваемого знака и противопоставленных знаков по свидетельствам №203109, №184995.

Указанные обстоятельства обуславливают возникновение у потребителя представления о принадлежности оспариваемого и противопоставленных знаков одному лицу.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых знаков показало, что приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 16 класса МКТУ – «печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); журналы, в том числе журналы для развлечения в полёте; публикации, относящиеся к путешествиям, и информация об отдыхе; торговые каталоги; информационные бюллетени; периодика; брошюры; учебники, справочники, руководства; рекламные материалы; щиты для афиш бумажные или картонные; фотографии; постеры, афиши, плакаты; упаковочные материалы; оберточные материалы; бумажные пакеты, коробки и контейнеры (не относящиеся к другим классам); пластиковые пакеты; поздравительные открытки, карты (географические, звездного неба, генетические и т. п.); календари, уведомительные карточки, уведомительные письма; карты; наклейки; проспекты; багажные карточки; открытки почтовые, членские карточки, листовки, буклеты, расписания, справочники туристические, бумажные сумки, папки для документов, рождественские открытки, китайские новогодние поздравительные открытки, пакеты "лай си" (для подарочных денег), книги, подложки под пивные бокалы, столовые салфетки, упаковочная бумага, бланки, удостоверения, каталоги, багажные ярлыки» однородны соответствующим товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №231480 и корреспондируют услугам 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков №205261, №196627, №203109, №184995, №209341, а именно «публикация (издание) книг, журналов, печатной продукции и периодических изданий».

Данный вывод обусловлен совпадением соответствующих товаров/услуг по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.09.2007 и признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №309982 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

№ 2004717686/50



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

(511)

- 39— транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, в том числе услуги туристических агентств и бюро путешествий для организации путешествий; услуги авиаперевозок; услуги по проведению организованных туристических поездок, групповой туризм, комплексные турне; предоставление туристической информации; услуги пассажирских и грузовых авиаперевозок; услуги по сопровождению в путешествиях, услуги агента туристического бюро; услуги курьеров (доставка корреспонденции); перевозка и доставка товаров; транспортировка пассажирских транспортных средств; услуги по аренде и прокату транспортных средств; транспортировка багажа и товаров; обеспечение бесплатных поездок и поездок со скидкой; услуги по туристической информации; информационные услуги в полете, относящиеся к путешествиям и перевозкам; организация туров; услуги по резервированию для поездок воздушным, железнодорожным, морским транспортом и прокат автомобилей; услуги по разгрузке грузов, работы разгрузочные; упаковка и доставка товаров воздушным транспортом; услуги по отправке грузов, экспедирование грузов; хранение товаров при их перевозке воздушным транспортом; доставка пакетированных грузов; сопровождение путешественников; хранение товаров на складах; перевозка багажа, грузов и пассажиров в аэропорт и из аэропорта.