

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 23.11.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «DISCOVERY» по свидетельству №335059, поданное ООО «Издательский Дом «ДИСКАВЕРИ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005733932/50 с приоритетом от 28.12.2005 зарегистрирован за №335059 на имя Катэй Пасифик Эйрвэйз Лимитед, Гонконг (далее—правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №335059 представляет собой словесное обозначение «DISCOVERY», выполненное с заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.11.2007 изложено мнение о том, что регистрация №335059 товарного знака «DISCOVERY» 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 №335059 «DISCOVERY» 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;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №335059 товарного знака «DISCOVERY» недействительной полностью.

К возражению приложены:

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

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с изложенной в нем позицией:

- спариваемый товарный знак и противопоставленные в возражении знаки нельзя признать фонетически сходными, поскольку в товарном знаке №335059 одно слово, в то время как противопоставленные товарные знаки состоят из двух – четырех слов;

- за счет разной длины сравниваемые знаки создают различное общее зрительное впечатление;

- сравниваемые товарные знаки имеют различное смысловое значение;

- правообладатель оспариваемого знака не занимается издательскими услугами, он выпускает журнал для внутреннего потребления, поэтому нельзя признать услуги 41 класса, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, однородными товарам 16 класса «журналы для обеспечения пассажиров в полете» для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В качестве приложения к отзыву на возражение были представлены следующие документы:

1. Сведения из Интернета о журнале «DISCOVERY» [3];
2. Журналы «DISCOVERY» за октябрь 2006г. и ноябрь 2007г. [4].

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, исключил из мотивов возражения от 23.11.2007 основания оспаривания товарного знака № 335059 по пункту 3 статьи 6 Закона.

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

С учетом приоритета (28.12.2005) заявки №2005733932/50 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 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 №335059 представляет собой словесное обозначение «DISCOVERY», выполненное с заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и может быть переведено с английского языка как «открытие, находка, развитие».

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.

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

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал, что приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 16 класса МКТУ – «журналы для обеспечения авиапассажиров в полете» 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 и назначению.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак № 335059 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.11.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №335059 недействительной полностью.