

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 (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.08.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОНЛАЙН ТРЕВЕЛ ГРУПП», г. Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779343, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « **ONLINETOURS** » по заявке №2021779343, поданной 01.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 42, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779343 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ONLINETOURS» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания слов «ONLINE» и «TOURS» («online» - в пер. с англ. яз. – «онлайн, в реальном времени», см. в реальном времени, «tours» - мн. ч. От «tour» - в пер. с англ. яз. – «тур, путешествие, поездка, экскурсия», см. <https://woordhunt.ru/word/tour>, <https://woordhunt.ru/word/online>, Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009.), в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать услуги, а также ассоциироваться с отдельным производителем, указывает на свойства и назначение заявленных услуг, в связи с чем является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Словесные элементы «ONLINETOURS», которые признаны неохранными, занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ONLINETUR» по свидетельству №738021 с приоритетом от 23.05.2019– (1), « **ONLINETUR** » по свидетельству №529854 с приоритетом от 28.06.2013 – (2) зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОНЛАЙНТУР-ЦЕНТР", Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

В Роспатент 17.08.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему.

- на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части , занимающей доминирующее положение (более 50% от общей площади знака) выполненной в оригинальной колористической проработке и словесной части, выполненной в стандартном шрифтовом исполнении, не занимающей доминирующее положение в знаке;

- даже если и предположить, что изобразительная часть может быть воспринята потребителями как слово ONLINETOURS, то следует отметить, что в силу применения оригинальной графической шрифтовой проработки, слово воспринимается не явным образом;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что заявитель уже является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №715420, с приоритетом от 28.08.2017 зарегистрированного в отношении услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков было выдано письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения, оригинал письма был направлен в материалы заявки (20.04.2023) после вынесения решения об отказе (18.04.2023).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779343 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (01.12.2021) поступления заявки № 2021779343 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение « **ONLINETOURS** » по заявке №2021779343 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оранжевого прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «onlinetours», выполненный буквами английского алфавита с графической проработкой букв «o, e, o», ниже расположено слово «ONLINETOURS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779343 в отношении всех заявленных услуг основан на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков «ONLINETUR» по свидетельству №738021 с приоритетом от 23.05.2019– (1), « **ONLINETUR** » по свидетельству №529854 с приоритетом от 28.06.2013 – (2), ранее зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОНЛАЙНТУР-ЦЕНТР", в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.04.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие, представленное в материалы дела 20.04.2023 от правообладателя вышеуказанного противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака



« **ONLINETOURS** » по заявке №2021779343 на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых услуг, а именно:

35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в*

компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров»

39 класс МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информационные услуги в области туризма, осуществляемые в режиме онлайн; информация по туризму относительно сбоев из-за неблагоприятных погодных условий; консультации по туризму; консультации по туризму и информационные услуги, включенные в 39 класс; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; предоставление информации, связанной с туризмом, через веб-сайты; сопровождение путешественников; экскурсии [туризм]»

42 класс МКТУ «обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги консультационные в области информационных технологий»

43 класс МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779343 в отношении услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ONLINETOURS» заявленного обозначения не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>) в связи с чем, невозможно сделать вывод о его описательности в отношении испрашиваемых услуг.

Вместе с тем, коллегий был принят во внимание тот факт, что заявитель обладает исключительным правом на товарный знак «» по

свидетельству №715420, действующий в отношении услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что слово «onlinetours» обладает различительной способностью, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2023, отменить решение Роспатента от 18.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779343.