

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2019, поданное Караван Турс, Инк. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716737, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «Caravan» по заявке №2018757857 с приоритетом от 26.12.2018 зарегистрирован 20.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №716737 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Любавкина Павла Геннадьевича (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №716737 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1), пунктом 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса и положениями статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в

Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, на территории Российской Федерации является правообладателем знака «CARAVAN» по международной регистрации №1274940 с более ранним приоритетом (22.01.2015), который сходен до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №716737;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- указанные в международной регистрации №1274940 услуги 39, 41 классов МКТУ являются однородными услугам 41 и 43 классов МКТУ, указанным в перечне знака по свидетельству №716737, поскольку относятся к услугам по организации туризма, отдыха и путешествий;

- принимая во внимание известность лица, подавшего возражение, и его продукции на российском рынке, потребители будут ассоциировать услуги оспариваемого товарного знака с компанией Караван Турс.

- лицу, подавшее возражение, принадлежит фирменное наименование «CARAVAN TOURS INC», возникшее ранее приоритета оспариваемого товарного знака и зарегистрированное в Государственном Реестре компаний штата Иллинойс в 1952 году, в связи с чем, товарный знак по свидетельству №716737 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- действия компании правообладателя оспариваемого товарного знака, подпадают под нормы статьи 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и должны быть пресечены в соответствии с нормами действующих международного и российского законодательств;

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №716737 недействительным в отношении всех услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия электронной публикации российской регистрации № 716737;
- копия международной регистрации №1274940;
- информация о доверителе из официальных сайтов www.caravan.com, www.wikipedia.org с переводом-аннотацией на русский язык;
- копии регистраций на имя доверителя.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 02.12.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;
- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, не являются однородными;
- противопоставленный знак, как и его правообладатель, не имеют никакой известности на территории Российской Федерации и довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, представляется несостоятельным;
- правообладатель оспариваемого обозначения за долгое время пребывания на российском рынке заработал репутацию, узнаваемость у своей целевой аудитории, в связи с чем, довод о наличии в действия правообладателя оспариваемого товарного знака недобросовестных намерений в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции является несостоятельным;

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №716737.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства об авторском праве №015-004003 от 11.02.2015;
- рекомендательное письмо «Доброфест»;
- рекомендательное письмо «Арт-Поток»;
- договор на оказание услуг «Арт-Поток»;
- рейтинги туроператоров и турфирм.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 27.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №716737 правовая база для оценки охранных способностей включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение, учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно статье 10-bis Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
- 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой

деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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.

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.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на территории Российской Федерации на знак «CARAVAN» по международной регистрации №1274940, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 39, 41 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «Caravan» представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения шатра синего цвета, крыша которого выполнена чередующимися белыми и синими полосами. Между крышей и шатром расположено слово «Caravan», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «Caravan», который выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, синем, желтом цветовом сочетании в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен знак «CARAVAN» (1), по международной регистрации №1274940 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «Caravan» по свидетельству №716737 и противопоставленного знака (1) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «CARAVAN», так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «CARAVAN» и противопоставленный знак «CARAVAN» в переводе с английского языка на русский означают «Караван» - группа вьючных животных (обычно верблюдов), перевозящих грузы, людей в пустыне, степи (<http://translate.academic.ru/>). Сравниваемые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку сопоставляемые обозначения имеют одинаковое количество слов, слогов, букв, гласных, согласных звуков.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными, что обусловлено полным фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «CARAVAN» сравниваемых обозначений, что приводит к выводу о высокой степени их сходства.

Наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак « Сараван» по свидетельству №716737 и противопоставленный знак (1), несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленному знаку «CARAVAN» по международной регистрации №1274940 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 39 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленные услуги 39 класса МКТУ «arranging for travel visas, passports and travel documents for persons traveling abroad; arranging travel tours; providing information relating to travel via a web site; travel guide services; travel information services; travel route planning; travel tour conducting; travel tour guide services; travel tour operating; travel tour organizing; providing information on travel planning via a web site; personally escorted travel tours» («организация туристических виз, паспортов и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; организация туристических туров; предоставление информации о путешествиях через веб-сайт; услуги гида; информационные услуги по путешествиям; планирование маршрута путешествия; проведение туристических туров; услуги гида по путешествиям; организация туристических туров; предоставление информации о планировании путешествий через веб-сайт; личное сопровождение туристических туров»). Данные услуги относятся к деятельности туристических агентств, которые направлены на продвижение и реализацию туристского продукта туроператором по поручению туроператора. То есть, данные услуги носят организационный характер, являются узкоспециализированными в области туризма («Туризм» - временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания, см. <https://dic.academic.ru/>).

В свою очередь, услуги 41, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, не оказываются туристическими агентствами с целью туризма поскольку:

- услуги «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; услуги по распространению билетов [развлечения]; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений» оказываются в различных сферах деятельности, таких как: театр, кино, выставки, музеи, мастер-классы;

- «организация досуга; развлечения; составление программ встреч [развлечения]; шоу-программы» могут оказываться фирмами по организации дня рождения или свадебного торжества;

- «фотографирование; фотопортажи» могут оказываться фотостудиями, цель которых может быть направлена на обучение и получение профессиональных навыков, а не для развлечения;

- услуги 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; бронирование мест для временного жилья; прокат палаток; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» имеют цель – временное проживание и предоставляются не туристическими компаниями, а владельцами данных объектов недвижимости (отелей, кемпингов, гостиниц).

В связи с вышеизложенным, вышеуказанные услуги 39 класса МКТУ знака «CARAVAN» по международной регистрации №1274940 не являются однородными услугами 41, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака

 «Caravan» по свидетельству №716737, поскольку относятся к разным источникам происхождения, у них разный круг потребителей, цель и условия реализации.

Следует отметить, что коллегия исходила из того, что лицом, подавшим возражение, не представлено сведений об осуществлении деятельности под противопоставленным знаком в отношении вышеуказанных противопоставленных услуг.

В этой связи, смешение услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями в гражданском обороте, отсутствует.

Вместе с тем, противопоставленные услуги 41 класса МКТУ «providing non-downloadable online articles, photographs, and videos in the field of travel,

vacations and leisure activities via a web site» («предоставление не загружаемых онлайн статей, фотографий и видео в области путешествий, отдыха и досуга через веб-сайт») являются однородными услугам 41 класса МКТУ «фотографирование; фотопортажи», содержащихся в свидетельстве №716737 оспариваемого товарного знака, так как относятся к одной и той же родовой группе «услуги в области фотографии», оказываются одним и тем же способом - с помощью фото и компьютерного оборудования, имеют одни и те же условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ «фотографирование; фотопортажи».

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что сам по себе оспариваемый товарный знак

 «Caravan» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно услуг или лица, оказывающего услуги, то есть применительно к услугам 41, 43 классов

МКТУ обозначение « Caravan» само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров и услуг на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим

возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения



«Caravan» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между оспариваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов не представляется возможным определить с какого момента возникло право на фирменное наименование «CARAVAN TOURS INC», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №716737. Информация, о том, что фирменное наименование «CARAVAN TOURS INC» было зарегистрировано в Государственном Реестре компаний штата Иллинойс в 1952 году, носит декларативный характер и не подтверждена документально.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляло деятельность в Российской Федерации в отношении услуг, указанных в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака до даты его приоритета, не представлены.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №716737 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Коллегия отмечает, что документы представленные на иностранном языке, без перевода на русский язык, не учитываются (см. пункт 2.2 Правил ППС).

Довод заявителя о наличии регистраций на имя лица, подавшего возражение, заявителя обозначений, включающих в себя словесный элемент «CARAVAN», на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране

определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716737 недействительным в отношении части услуг 41 класса МКТУ «фотографирование; фотопортажи».