

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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, с изменениями, рассмотрела поступившее 07.11.2018 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223632 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**VIRTUOSO TRAVEL WEEK**» за № 1223632 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.07.2014 на имя Virtuoso, Ltd., США (далее – заявитель) с указанием элемента «**TRAVEL WEEK**» в качестве неохраняемого. Путем последующего указания от 25.08.2016 правовая охрана знака по международной регистрации № 1223632 распространена на территорию Российской Федерации в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 30.01.2018 знаку по международной регистрации № 1223632 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1223632 сходен до степени смешения с:



- товарным знаком «**ВИРТУОЗ**» по свидетельству № 458955, зарегистрированным на имя Сафонова Вадима Юрьевича, г. Екатеринбург, в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «**ВИРТУОЗ**» по свидетельству № 506167, зарегистрированным на имя Толстякова Дмитрия Павловича, Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «TRAVEL WEEK» признаны не соответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный ранее знак **«VIRTUOSOS»** по международной регистрации № 1316365, принадлежащий Virtuosos Holding, Венгрия, снят, поскольку 23.01.2018 Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем 07.11.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2018, отметив следующее:

- владельцы всех противопоставленных товарных знаков не возражают против регистрации знака «VIRTUOSO TRAVEL WEEK» по международной регистрации № 1223632 в России;

- они не считают, что предоставление правовой охраны в России обозначению заявителя может привести к введению потребителей в заблуждение или смешению с оказываемыми ими услугами, так как области деятельности правообладателей указанных товарных знаков и заявителя (туризм, путешествия) не пересекаются;

- ввиду согласия владельцев всех противопоставленных товарных знаков, устранены все препятствия для предоставления правовой охраны обозначению «VIRTUOSO TRAVEL WEEK» по международной регистрации № 1223632 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно: «*entertainment services, namely, arranging and conducting award ceremonies for recognizing excellence in travel; educational services, namely, presentations, seminars and conferences in the*

*field of travel» («развлекательные услуги, а именно организация и проведение церемоний награждения для признания достижений в сфере путешествий; услуги образовательно-воспитательные, а именно презентации, семинары и конференции в сфере путешествий»).*

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1223632 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием элемента «TRAVEL WEEK» в качестве неохраняемого.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия письма о принятии Роспатентом окончательного решения по международной регистрации № 1223632 с приложением указанного решения;
- (2) оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 458955 от 14.03.2018;
- (3) оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 506167 от 02.03.2018;
- (4) оригинал письма-согласия Virtuosos Holding, Венгрия, от 12.10.2018 с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (25.08.2016) рассматриваемого знака на территорию Российской Федерации правовая база для оценки его охранныспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности: общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1223632 представляет собой словесное обозначение «**VIRTUOSO TRAVEL WEEK**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлекательные услуги, а именно организация и проведение церемоний награждения для признания достижений в сфере путешествий; услуги образовательно-воспитательные, а именно презентации, семинары и конференции в сфере путешествий».



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству № 458955 (приоритет от 16.11.2010) является комбинированным, включает словесные элементы «КОМПАНИЯ» и «ВИРТУОЗ», выполненные внутри овала,

оформленного графической композицией. Товарный знак выполнен в желтом, темно-желтом, светло-оранжевом, оранжевом, темно-оранжевом, красном, малиновом, сиреневом, фиолетовом, голубом, темно-голубом, синем и белом цветовых сочетаниях. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 41 класса МКТУ с указанием элемента «Компания» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный товарный знак «**ВИРТУОЗ**» по свидетельству № 506167 (приоритет от 02.07.2001) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Как указано выше, противопоставление знака по международной регистрации № 1316365 снято в связи с принятием Роспатентом решения об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации. На дату рассмотрения возражения на заседании коллегии (06.02.2019) упомянутое решение Роспатента не оспаривается.

В своем возражении заявитель не оспаривает вывод о сходстве знака «**VIRTUOSO TRAVEL WEEK**» по международной регистрации № 1223632 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 458955 и 506167, а также однородность заявленных услуг 41 класса МКТУ услугам 41 класса МКТУ, приведенным в перечнях свидетельств №№ 458955 и 506167.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится получение заявителем писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 458955 и 506167 (2) и (3).

Как видно из приведенного выше описания, знак по международной регистрации № 1223632 не является тождественным какому-либо из противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 458955 и 506167, имеющих словесные элементы, выполненные буквами русского алфавита, что обеспечивает иное зрительное восприятие словесных элементов.

При этом, как указано в возражении, заявитель осуществляет деятельность, связанную с путешествиями и туризмом, что отражено в самом знаке (словесный элемент «TRAVEL» в переводе с английского – «путешествие», см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/travel>) и заявлении перечне услуг.

В свою очередь, правообладатель товарного знака по свидетельству № 458955 оказывает услуги в сфере организации торжеств. Правообладатель товарного знака по свидетельству № 506167 оказывает услуги музыкальной детской школы.

В связи с изложенным коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку «VIRTUOSO TRAVEL WEEK» на имя Virtuoso, Ltd., США, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в связи с ранее зарегистрированными товарными знаками иных лиц.

На предоставление правовой охраны словесным элементам «TRAVEL WEEK», как следует из возражения, заявитель не претендует, согласен с признанием их неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия, руководствуясь абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, считает возможным учесть представленные заявителем письма-согласия (2) и (3) и предоставить правовую охрану знаку «VIRTUOSO TRAVEL WEEK» по международной регистрации № 1223632 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ с указанием словесных элементов «TRAVEL WEEK» в качестве неохраняемых.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223632.**