

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.08.2010, поданное Дискавери Коммьюникейшенс, ЛЛК, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «RUSSIADISCOVERY РАШАДИСКАВЕРИ» по свидетельству №360897, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «RUSSIADISCOVERY РАШАДИСКАВЕРИ» по заявке №2006717254/50 с приоритетом от 23.06.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2008 за №360897 на имя ООО «РашаДискавери», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 23.06.2016.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой два слова в русском и латинском написании, размещенных одно под другим, носящих фантазийный характер и выполненных стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360897, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя

другого лица, а именно фирму Дискавери в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ:

«DISCOVERY SCI-TREK CHANNEL», свидетельство №196627, приоритет от 18.08.1998 – [1];

«DISCOVERY CIVILISATION CHANNEL», свидетельство №205261, приоритет от 18.08.1998 – [2];

«DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL», свидетельство №184995, приоритет от 12.10.1998 – [3];

«DISCOVERY CHANNEL», свидетельство №152934, приоритет от 05.02.1996, срок действия регистрации продлен до 05.02.2016 – [4];

«DISCOVERY TRAVEL CHANNEL», свидетельство №203109, приоритет от 21.09.1998, срок действия регистрации продлен до 21.09.2018 – [5];

«DISCOVERY HEALTH CHANNEL», свидетельство №209341, приоритет от 03.04.2000 – [6];

- в оспариваемом товарном знаке словесный компонент «RUSSIA-» лишен для потребителей различительной способности, так как зачастую он воспринимается как указание на место нахождения владельца знака, территорию, на которой оказываются услуги, или тематику услуг, а отличительным компонентом является – «-DISCOVERY»;

- в противопоставленных товарных знаках словесный компонент «DISCOVERY» также является единственным отличительным элементом;

- соответственно сравнительному анализу подлежат единственные отличительные элементы сравниваемых знаков, а именно словесные компоненты «DISCOVERY»;

- фонетическое сходство установлено по всем признакам, на основании которых определяется фонетическое сходство словесных элементов;

- графическое сходство обусловлено по большинству признаков, по которым определяется визуальное сходство словесных элементов;

- анализируемые знаки имеют общую семантику за счет общего самостоятельного компонента «DISCOVERY»;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков, в основе которой лежит сильный элемент «DISCOVERY»;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что компания Дискавери, которой принадлежит спутниковый и кабельный телеканал «Discovery», присутствует на российском рынке с 2000 года;

- начиная с 2007 в различных СМИ публикуются сведения о запуске нового канала в России;

- вещание на телеканале «Discovery» ведется на русском языке, при этом используются пояснения «Discovery Russia» («Discovery Channel Russia»), «Discovery Россия» или «Дискавери Россия»;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «RUSSIADISCOVERY» ассоциируется в сознании потребителя с каналом «Discovery», и тем самым способен ввести потребителя в заблуждение относительно его владельца.

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

- распечатки, касающиеся противопоставленных товарных знаков – (1);
- копии страниц словарно-справочных изданий – (2);
- информационные материалы о компании и телеканале «Discovery» – (3).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №360897 недействительной частично, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 11.08.2010, на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2010, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- требование признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360897 частично, а именно в отношении услуг 41 класса МКТУ «не является конкретным, поскольку не указаны определенные виды услуг класса 41 МКТУ, которые совпадают в товарных знаках «Дискавери Коммьюникейшенс, ЛЛК» и ООО «РашаДискавери»;

- в возращении не представлены доказательства, подтверждающие сходство сравниваемых товарных знаков;

- приложенные к возращению распечатки из Интернета не касаются сути дела;

- поданное возращение «не содержит ни понятных тезисов, ни аргументации этих тезисов».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 360897.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить возращение от 11.08.2010 ввиду нижеследующего.

С учетом даты приоритета заявки (23.06.2006) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2006717254/50 включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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 смешения 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 может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с положением пункта 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006717254/50 является словесным, состоящим из слов «RUSSIADISCOVERY», «РАШАДИСКАБЕРИ», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 39, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-6] представляют собой словесные обозначения: «DISCOVERY SCI-TREK CHANNEL» – [1], «DISCOVERY CIVILISATION CHANNEL» – [2]; «DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL» – [3]; «DISCOVERY CHANNEL»– [4]; «DISCOVERY TRAVEL CHANNEL» – [5]; «DISCOVERY HEALTH CHANNEL» – [6], выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам [1-6] предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что правовая охрана противопоставленных знаков [1-3] в настоящее время прекращена, в связи с чем они не учитываются в качестве противопоставлений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанных выше знаков показал следующее.

Как отмечено выше, оспариваемый товарный знак содержит в своем составе слова «RUSSIADISCOVERY» и «РАШАДИСКАБЕРИ» (его транслитерацию). Слово «RUSSIADISCOVERY» представляет собой слово, образованное путем присоединения двух лексически-значимых единиц «RUSSIA-» и «-DISCOVERY» («РАША-», «-ДИСКАБЕРИ», соответственно их транслитерация),

(в переводе с английского языка Russia – Россия, Discovery - открытие, обнаружение, см. Яндекс-словари). При этом каждое слово хорошо знакомо среднему российскому потребителю, что обуславливает восприятие данного элемента как два самостоятельных слова. Наличие части «RUSSIA-» («РАША-») в данном случае не вносит достаточной различительной способности, поскольку является элементом, несущим информацию относительно «описательных» характеристик услуг, а именно на территории какой страны оказываются услуги 41 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [4-6] представляют собой серию знаков, в основе которой лежит общий словесный элемент «DISCOVERY», несущий в товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку. При этом товарные знаки [4-6] зарегистрированы на имя одноименной фирмы Дискавери Коммьюникейшенс, ЛЛК.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков установлено за счет фонетического и семантического тождества элементов «DISCOVERY», входящих в состав оспариваемого знака и лежащего в основе серии противопоставленных знаков. Элемент «DISCOVERY» воспроизводит собственно наименование правообладателя противопоставленных знаков, хорошо известного потребителю, как название компании, оказывающей услуги в области кабельных и спутниковых каналов, в связи с чем именно благодаря этому элементу осуществляется индивидуализация услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение. Следует также отметить, что оспариваемый знак, хотя и имеет отличие от обозначений, составляющих данную серию, однако является сходным со всей серией знаков.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесного элемента «RUSSIADISCOVERY» оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [4-6] буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает сходство сравниваемых знаков.

Изложенное выше, обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности услуг сравниваемых знаков показал, что перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков включает такие обобщенные родовые понятия как «воспитание, образование, обучение и

развлечения». В то время как в оспариваемой регистрации представлен детальный перечень видов услуг того же класса. Таким образом, услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (кроме «агентства по предоставлению моделей для художников») и противопоставленных знаков соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, потому являются однородными.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 41 класса МКТУ (указанных выше) позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №360897 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Вместе с тем материалы (1-3), представленные лицом, подавшим возражение, не содержат документального подтверждения обоснования довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №360897 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 26.10.2010 представителем правообладателя было представлено особое мнение, существо доводов которого в том, что:

- принятое к рассмотрению возражение не соответствует требованиям пункта 2.5 Правил ППС;
- при рассмотрении возражения нарушен пункт 4.8 Правил ППС;
- на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2010, не в полном объеме оглашена резолютивная часть решения.



Относительно первого довода коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны. При этом нормы Правил ППС не предусматривают обязанности подачи возражения по какой-либо определенной форме и количеству оснований, которые должны быть приведены в качестве обоснования мотивов возражения. Возражение составляется в произвольной форме (согласно пункту 2.2 Правил ППС).

В обоснование своей позиции лицом, подавшим возражение, указаны следующие основания для оспаривания - пункт 3 статьи 6 и пункт 1 статьи 7 Закона и пункты 14.4.2.3, 14.4.2.2 Правил. При этом на странице 9 указано, что оспаривается регистрация товарного знака частично, то есть в отношении всех услуг 41 класса МКТУ (т.е в отношении товаров и услуг 25, 39, 43 классов МКТУ регистрация не оспаривается).

Довод о нарушении пункта 4.8 Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным. В тексте возражения (а также в приложении к нему) указаны товарные знаки, которые лицо, подавшее возражение, считает сходными до степени смешения с оспариваемым знаком. Второй экземпляр возражения (в соответствии пунктом 2.6 Правил ППС) был направлен правообладателю и у него была возможность ознакомиться с выдвинутыми ссылками.

Относительно третьего довода следует отметить, что согласно положениям пункта 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства. На основании данного пункта резолютивная часть решения, оглашаемого коллегией Палаты по патентным спорам, излагается кратко. Полный перечень товаров и услуг, в отношении которых правовая охрана сохранена, приводится непосредственно в заключении коллегии Палаты по патентным спорам., представляющем собой мотивировочную часть решения Роспатента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 11.08.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360897 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; ботсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина;

одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзи для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние.

39 - авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; запуск спутников для третьих лиц; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; организация круизов; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; санитарный транспорт; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; транспортные средства для службы спасения; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги транспортные; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах]; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов.

41 - агентства по предоставлению моделей для художников.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.