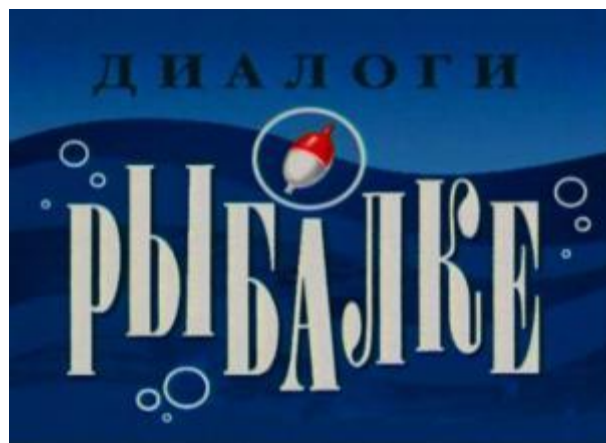


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.07.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 800368, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 08.05.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.03.2021 за № 800368 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Совпроект», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 38 и 41 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» в связи с тождеством словесного элемента «Диалоги о рыбалке» противопоставленного фирменного наименования и словесного элемента «Диалоги о рыбалке», входящего в состав оспариваемого товарного знака и доминирующего в нем. 31 марта 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве было зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»), ОГРН 1177746326812 (уставные документы и выписка из ЕГРЮЛ прилагаются к настоящему возражению). Соответственно, право ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» на фирменное наименование возникло ранее даты 08.05.2020 г. приоритета оспариваемого товарного знака. Словесные обозначения «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», содержащиеся в фирменном наименовании и в оспариваемом товарном знаке, совпадают по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям. Отдельные графические отличия сравниваемых средств индивидуализации не способны повлиять на общий вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом за счет фонетического и семантического сходства их словесных элементов, выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию. При этом до даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» осуществляло деятельность, однородную услугам 38 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый

знак. Также в возражении отмечено, что услуги вещания, оказываются специализированным субъектом, имеющим лицензию на осуществление такого рода деятельности и зарегистрированным как средство массовой информации. Так, под термином «вещание» понимается передача при помощи средств электрической связи звуковых или зрительно-звуковых сообщений (вещательных передач) широким слоям населения. Лицо, подавшее возражение, имеет свидетельство о регистрации СМИ - Телеканал «Диалоги о рыбалке» - Эл № ФС77-71330 от 17.10.2017 года и лицензию на осуществление телевизионного вещания серия ТВ № 28750 от 08.06.2017 года. И, начиная с момента создания (регистрации) ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (с 31.03.2017) и по настоящее время, осуществляет телевизионное и кабельное вещание с обозначением «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ». В подтверждение деятельности в области телевещания до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, а именно до 08.05.2020, к возражению приложено несколько комплектов договоров, заключенных с контрагентами в период с даты создания (регистрации) юридического лица - с 31.03.2017 года до даты подачи заявки на регистрацию - 08.05.2020 года. К договорам приложены акты передачи прав/оказания услуг и платежные поручения, подтверждающие их исполнение.

Также в возражении указано, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Совпроект» является злоупотреблением правом. Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В данном случае имеет место прямое злоупотребление правом на приобретение исключительного права на товарный знак, поскольку ранее ООО «Совпроект» товарный знак в 38 классе МКТУ не использовал. Доказательства факта использования ООО «Совпроект» товарного знака в 38 классе МКТУ до регистрации отсутствуют, что подтверждается Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 года по делу № СИП-1038/2020, согласно которому Суд досрочно прекратил правовую охрану ранее

зарегистрированного на имя ООО «Совпроект» товарного знака по свидетельству № 620634 с наличием в нем словесного элемента «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» и услуг 38 класса МКТУ в перечне свидетельства. ООО «Совпроект», несмотря на отсутствие использования товарного знака по 38 классу МКТУ, повторно подал заявку и зарегистрировал оспариваемый товарный знак по свидетельству № 800368. На основании изложенного у лица, подавшего возражение, есть основания полагать, что ООО «Совпроект» подал заявку на регистрацию товарного знака с целью последующего запрещения пользования своим фирменным наименованием и обозначением, используемым в коммерческой деятельности ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», поскольку ранее ООО «Совпроект» не осуществлял деятельность под обозначением «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» при оказании услуг 38 класса МКТУ. При этом в возражении отмечено, что потребители услуг и контрагенты ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», при использовании ООО «Совпроект» обозначения «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» по свидетельству №800368 будут введены в заблуждение, поскольку будут полагать, что данное обозначение используется ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», а не ООО «Совпроект».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку для всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №800368.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия заявки № 2020723310.
2. Копия свидетельства на регистрацию товарного знака № 800368.
3. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

4. Копия свидетельства о постановке ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» на учет в налоговом органе (присвоение ИНН) и лист записи ЕГРЮЛ о создании ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (ОГРН) .

5. Копия Устава ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ».

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ».

7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Совпроект».

8. Копия лицензии на осуществление телевизионного вещания серия ТВ № 28750 от 08.06.2017 года с приложениями к ней.

9. Копия свидетельства о регистрации СМИ - Телеканал «Диалоги о рыбалке» - Эл № ФС77-71330 от 17.10.2017 года.

10. Копия договора № ТК-ОР-Э/148/17 от 01.07.2017 с приложением к нему актов на передачу прав и актов зачета взаимных однородных требований (за период с 2017 по 2020 годы).

11. Копия договора № РД-17307 от 18.12.2017 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

12. Копия договора № УД-07/2017/1 от 01.07.2017 с приложением к нему актов и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

13. Копия лицензионного договора № 29-75 от 21.09.2017 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

14. Копия лицензионного договора № 15092017-ДР от 15.09.2017 с приложением к нему актов и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

15. Копия лицензионного договора № РТ-01/2017 от 14.07.2017 с приложением к нему актов и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

16. Копия лицензионного договора № 11/10-2017 от 01.10.2017 с приложением к нему актов и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

17. Копия лицензионного договора № КТТ201800184 от 06.06.2018 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 года).

18. Копия лицензионного договора № 180401/1 от 01.04.2018 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

19. Копия лицензионного договора № 9/08-2018 от 01.08.2018 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

20. Копия договора о распространении сигнала телеканала № 10/04-2019 от 01.04.2019 года» с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

21. Копия договора № 9/05-2019 от 01.05.2019 года с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

22. Копия договора о распространении сигнала телеканала № 042019/1 от 01.05.2019 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

23. Копия лицензионного договора № 120 от 05.12.2017 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

24. Копия договора о распространении сигнала телеканала № 12/06-2019 от 01.07.2019 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

25. Копия лицензионного договора № 12/11-2017 от 20.11.2017 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

26. Копия лицензионного договора № Д/ВК 2018 от 28.02.2019 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

27. Копия лицензионного договора № У-03-01/20 от 16.03.2020 с приложением к нему актов и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

28. Копия лицензионного договора № РС-94916-04/19- LLC от 23.04.2019 с приложением к нему актов сдачи-приемки и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

29. Копия лицензионного соглашения № 14/06-2019 от 01.07.2019 с приложением к нему актов на передачу прав и платежных поручений (за период с 2017 по 2020 годы).

30. Скриншоты фотографий телепередач с использованием обозначения «Диалоги о рыбалке» - к заключенным договорам за период с 2017 по 2020 годы.

31. Распечатки информации с сайта <https://dialogi.tv>.

32. Справка о принадлежности домена.

33. Выдержки из НПА в отношении теле- и радиовещания.

34. Судебная практика по лицензированию деятельности по теле- и радиовещанию.

35. Определения понятий услуг 38 класса МКТУ.

36. Перечень товаров и услуг 38 класса МКТУ.

37. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127.

38. Копии Решения Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 года и Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2021 по делу № СИП-1038/2020.

39. Заявка на регистрацию № 2021718488.

40. Копия решения о принятии заявки № 2021718488 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) к рассмотрению.

41. Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/ 2013.

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Доводы, приведенные в возражении, являются необоснованными, действия лица, подавшего данное возражение, являются недобросовестными, а само возражение не подлежит удовлетворению.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, что ему принадлежат исключительные права и на другие товарные знаки, в состав которых входит словесное обозначение «Диалоги о рыбалке», а именно по свидетельствам №№564218 (28, 31, 35), 620634 (9, 16, 35, 38, 39, 41), 455195 (9, 16), зарегистрированные с более ранним приоритетом относительно даты регистрации фирменного наименования лица, подавшего возражение. Правообладатель является производителем видеоматериалов, использование которых на основании неисключительного лицензионного договора осуществляет лицо, подавшее возражение. ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» не оказывает услуг 38 класса МКТУ под сходным с оспариваемым знаком фирменным наименованием и коммерческим обозначением. Лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности товарные знаки правообладателя и обозначения, сходные с ними до степени смешения. У лица, подавшего возражение, нет самостоятельного коммерческого обозначения, данный объект как средство индивидуализации у этого лица отсутствует.

В отзыве также указано, что вывод о несоответствии обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменных наименований) может быть сделан при наличии совокупности всех указанных ниже обстоятельств:

- исключительное право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения и сохранило свое действие на момент проведения экспертизы заявленного обозначения;
- фактическое использование фирменного наименования началось до даты приоритета заявленного обозначения;
- заявленное обозначение тождественно отличительной части фирменного наименования или сходно с ней до степени смешения;
- товары/услуги, в отношении которых заявлено обозначение (часть этих товаров/услуг), однородны видам деятельности, в отношении которых фактически используется фирменное наименование.

По мнению правообладателя в данном случае отсутствует и не доказано реальное использование фирменного наименования при фактическом

осуществлении однородных видов деятельности таким образом, чтобы существовала принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю (в данном случае - правообладателю фирменного наименования), отсутствуют необходимые основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменных наименований).

Правообладатель также отмечает, что в возражении не указывается, какие из услуг 38 класса МКТУ являются однородными реальной деятельности с использованием фирменного наименования и якобы коммерческого обозначения, признаки и доказательства такой деятельности. Подача возражения в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является явно необоснованным. Даже в отношении деятельности по вещанию, информация на сайте dialogi.tv демонстрирует, что в действительности лицо, подавшее возражение, является лишь посредником в распространении контента между ним и операторами каналов, а не собственно вещателем.

Кроме того, в отзыве правообладателя приведены доводы относительно злоупотребления правом, на которое указано в возражении. По мнению правообладателя, именно лицо, подавшее возражение, на протяжении многих лет используя видеоконтент на основании неисключительной лицензии, получив фактическую возможность использования фирменного наименования, сходного с товарными знаками правообладателя, в отсутствие лицензионного договора, действует недобросовестно и осуществляет злоупотребление правом, в частности, потребовав досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 620634 по 38 классу МКТУ; требуя признать недействительным регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ; подавая собственную заявку №2021718488 на регистрацию товарного знака «Диалоги о рыбалке» с целью помешать правообладателю использовать соответствующее обозначение, которое используется им длительное время и приобрело широкую известность у потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в

удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800368 в полном объеме.

К отзыву приложены следующие документы:

42. Свидетельства о регистрации товарных знаков.

43. Договор между ООО «Совпроект» и ООО «ТК «Диалоги о рыбалке» о предоставлении неисключительной лицензии.

44. Прокатные удостоверения.

45. Скриншоты финальных титров программы «Диалоги о рыбалке».

46. Скриншоты программ.

47. Скриншоты сайта dialogi.tv в отношении используемого обозначения.

48. Скриншоты с сайта dialogi.tv в отношении посреднической деятельности.

49. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Совпроект».

50. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК «Диалоги о рыбалке».

51. Копия паспорта Гусева А.В.

52. Письмо ТК ДОР от 05.11.2020.

53. Измененное письмо ТК ДОР от 05.11.2020.

54. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1038/2020.

55. Протокол общего собрания ТК ДОР от 1 октября 2020.

В ответ на отзыв правообладателя от лица, подавшего возражение, поступили Письменные пояснения, в которых, в частности, указано, что довод правообладателя о том, что принадлежащие ему товарные знаки размещаются в видеопрограммах «Диалоги о рыбалке», не может быть принят во внимание в связи с тем, что трансляция видеоматериала через каналы Youtube в сети Интернет: «Диалоги о рыбалке» и «Диалоги о рыбалке рекомендуют» осуществляется не правообладателем, а физическим лицом – генеральным директором и одним из участников компании правообладателя - Гусевым А.В. от своего имени, указанные каналы видеохостинга Youtube оформлены на физическое лицо, которое и получает оплату за такого рода трансляции на счет физического лица. Доказательства (документальные подтверждения) принадлежности каналов указанному лицу в Youtube в сети Интернет: «Диалоги о рыбалке» и «Диалоги о рыбалке рекомендуют»

в материалах дела отсутствуют. При этом указание Гусева А.В. в качестве режиссера, сценариста и продюсера программ «Диалоги о рыбалке» не доказывает осуществление правообладателем услуг 38 класса МКТУ, а может свидетельствовать лишь о создании или сопровождении (к примеру, осуществление идейно-художественного и/или организационно-финансового контроля) физическим лицом того или иного произведения. Кроме того, факт создания произведений и наличия авторских прав на созданные Гусевым А.В. произведения не доказывает наличие авторских прав этого лица на товарный (товарные) знак(и) – элементы (составные части) этого товарного знака.

В отношении прокатных удостоверений в Письменных пояснениях отмечено, что прокатное удостоверение представляет собой документ, дающий право на прокат (демонстрацию) произведения на территории Российской Федерации, а также на его тиражирование и распространение и не предусматривает предоставление права на услуги телекоммуникации, в том числе услуги по тому или иному виду вещания. Кроме того, прокатное удостоверение выдано не правообладателю, а физическому лицу. Таким образом, наличие прокатного удостоверения не влечет за собой наличие прав на вещание.

В отношении заключенных договоров на создание аудиовизуальных произведений лицо, подавшее возражение, также отмечает следующее.

Для оказания услуг по созданию, монтажу аудиовизуальных произведений, написанию сценариев лицом, подавшим возражение, был заключен ряд договоров, в том числе с правообладателем. Так, на основании достигнутой между сторонами договоренности правообладатель и лицо, подавшее возражение, заключали договоры на создание аудиовизуальных произведений, согласно которым правообладатель по заказу лица, подавшего возражение, создавал произведения и передавал/отчуждал исключительные права на них или передавал неисключительную лицензию на использование созданных им произведений лицу, подавшему возражение. К примеру, представленный в материалы дела договор № 2 от 29.05.2017 года свидетельствует о создании правообладателем произведений (цикла телепередач) и передаче неисключительных прав на эти произведения лицу,

подавшему возражение, в том числе на цикл программ «Диалоги о рыбалке. Классика» — единственный цикл программ, содержащий в названии словосочетание «Диалоги о рыбалке». При этом прилагаемый к настоящим Письменным пояснениям договор № 3 от 29.05.2017 года (Приложение № 1 к Письменным пояснениям) устанавливает, что правообладатель также осуществляет по заказу лица, подавшего возражения, работы по созданию телепрограмм - произведений (цикла телепередач, в том числе на цикл программ «Диалоги о рыбалке. Классика») и отчуждает лицу, подавшему возражение, исключительные права на них. Следовательно, между указанными лицами существовали разные договоренности о сотрудничестве в рамках заключенных между ними договоров, на основании которых часть произведений передавалась лицу, подавшему возражение, на основании неисключительной лицензии, а другая часть - в порядке отчуждения исключительных прав на них. В рамках заключенных договоров правообладатель и иные лица оказывали услуги по созданию, монтажу аудиовизуальных произведений, написанию сценариев, т.е. услуги, относящиеся к 41 классу МКТУ. Таким образом, представленные в материалы дела договоры на создание аудиовизуальных произведений, заключенные между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, предусматривают оказание услуг, относящихся к 41 классу МКТУ, эти договоры не могут выступать доказательством использования правообладателем товарных знаков в отношении услуг 38 класса МКТУ.

При этом телевизионное вещание, радиовещание (далее также - вещание) осуществляются вещателем на основании лицензии на вещание, выданной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - лицензирующий орган) (статья 31 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее - Закон о СМИ)). Вещатель, являющийся редакцией телеканала или радиоканала, в соответствии с лицензией на вещание вправе осуществлять распространение телеканала или радиоканала на всей территории Российской Федерации в любых средах вещания, в том числе осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание (универсальная лицензия). Деятельность, предусмотренная

лицензией на телевизионное вещание, радиовещание, может осуществляться только получившим такую лицензию юридическим лицом. Лицо, подавшее возражение, и является таким лицом - вещателем телепрограмм/телепередач, что подтверждается лицензией на осуществление телевизионного вещания. Вещатель формирует эфиры телепередач/телепрограмм (содержание того, то будет доведено до сведения конечного потребителя) далее передает их по лицензионным договорам операторам связи, которые эти телепередачи/телепрограммы посредством услуг связи на основании договоров на абонентское обслуживание доводят до конечного потребителя (трансляцию). Оператор связи, оказывающий услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (за исключением услуг связи для целей проводного радиовещания), не вправе изменять телеканалы и (или) радиоканалы. То есть вещатель - это не то лицо, которое непосредственно доводит до конечного потребителя произведение (телепередачу/телепрограмму), а вещатель - лицо, которое формирует эфир. Представленные в материалы дела договоры с операторами связи, акты об оказанных услугах и документы на осуществленную по этим договорам оплату подтверждают взаимодействие лица, подавшего возражение, как вещателя с операторами связи, транслирующими (доводящими) выбранный этим лицом эфир телепрограмм/телепередач до конечного пользователя.

Руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации лицо, подавшее возражение, при выходе в эфир телепрограммы сообщает (доводит до сведения) зрителям (конечным потребителям) информацию о нем, в том числе о своем фирменном наименовании и сведения о регистрации его как СМИ. Таким образом, у конечного потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» и средством индивидуализации - его фирменным наименованием. Следовательно, указанное лицо является вещателем телепрограмм/телепередач, осуществляет деятельность в области телевизионного вещания. При этом он доводит до конечного потребителя сведения о своем фирменном наименовании. Таким образом, лицо, подавшее возражение, оказывает услуги в 38 классе МКТУ под своим фирменным наименованием.

Что касается коммерческого обозначения, о котором пишет в своем отзыве правообладатель, то товарный знак по свидетельству оспаривается только по сходству с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, речь о коммерческом обозначении в поданном возражении не идет.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития №482 от 20 июля 2015, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, и введенные в действие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

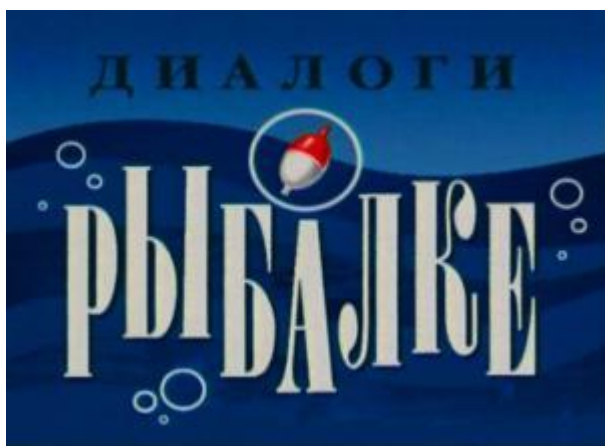
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированный



товарный знак

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех услуг 38 класса МКТУ: «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с

использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи» ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», исключительное право на которое у лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и которое используется в отношении однородной деятельности.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [4-5] следует, что ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 31.03.2017 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на указанное

фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (08.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словесного элемента «Диалоги о рыбалке» и выполняющего в них основную индивидуализирующую функцию.

При этом следует отметить, что в комбинированном товарном знаке, каковым и является оспариваемый знак, именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя и доминирует в нем в силу своего пространственного положения в знаке. Что касается фирменного наименования ООО «ТЕЛЕПРОГРАММА «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» лица, подавшего возражение, то входящий в него элемент ООО – Общество с ограниченной ответственностью представляет собой указание на организационно-правовую форму юридического лица, а словесный элемент «ТЕЛЕПРОГРАММА» указывает на вид деятельности юридического лица, что свидетельствует об их слабой различительной способности. Следовательно, именно словесный элемент «Диалоги о рыбалке» в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, является основным средством индивидуализации указанного юридического лица.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием (его отдельными элементами) лица, подавшего возражения, причем степень сходства сравниваемых средств индивидуализации является высокой, что обусловлено тождеством их индивидуализирующих словесных элементов.

Вместе с тем, наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого следует установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и

действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-41] свидетельствует об использовании фирменного наименования ООО «ТЕЛЕПРГГРАММА «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» при оказании деятельности в области телекоммуникационных услуг, а именно телевизионного вещания.

Осуществление данной деятельности до даты (08.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается, в частности, указанием в Едином государственном реестре юридических лиц на основной вид деятельности этого юридического лица в области телевизионного вещания; регистрацией средства массовой информации – телеканала «Диалоги о рыбалке», учредителем которого является телекомпания «Диалоги о рыбалке», что подтверждается свидетельством от 17.10.2017 № ФС77-71330, выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (9); наличием у лица, подавшего возражение, лицензии на осуществление телевизионного вещания от 08.06.2017 серии ТВ № 28750 (8); договорами (10-29), обеспечивающими вещание телеканала: договор от 01.07.2017 № Н2-135/17/М с обществом с ограниченной ответственностью «Орион Экспресс»; лицензионный договор от 16.03.2020 № У-03-01/20 с акционерным обществом «Уфанет»; лицензионный договор от 14.07.2017 № РТ-01/2017 с публичным акционерным обществом «Ростелеком»; лицензионный договор от 20.11.2017 № 12/11-2017 с обществом с ограниченной ответственностью производственно-творческое объединение «Видеоканал»; договор от 18.12.2017 № РД-17307 с обществом с ограниченной ответственностью «НТВ-ПЛЮС»; лицензионный договор от 15.09.2017 №15092017-ДР с некоммерческой организацией «Ассоциация «РОСТЕЛЕСЕТЬ», договор о распространении сигнала от 01.04.2019 с обществом с ограниченной ответственностью «Лайм Эйч Ди»; лицензионный договор от 28.02.2019 №Д/ВК 2018 с публичным акционерным обществом «ВымпелКом»; лицензионный договор от 23.04.2019 №РС-94916-04/19-LLC с обществом с

ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» и др., а также платежные поручения и акты оказания услуг к указанным договорам, подтверждающие их фактическое исполнение; скриншоты интернет-сайта dialogi.tv, подтверждающие использование словесного обозначения «Диалоги о рыбалке» (30); справка о принадлежности домена dialogi.tv Ерошину М.А. – соучредителю телекомпании «Диалоги о рыбалке» (32). При этом следует отметить, что факт осуществления деятельности лицом, подавшим возражение, в области телевидения - распространения телеканала «Диалоги о рыбалке» уже был установлен судом, что отражено в судебных актах по делу №СИП-1038/2020 (38).

Анализ однородности услуг, оказываемых с использованием фирменного наименования, и услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, показал следующее.

Деятельность в области телевидения, которую осуществляет лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, относится к 38 классу МКТУ, так как представляет собой услуги по распространению телеканала на всей территории Российской Федерации, т.е. являются телекоммуникационными услугами по передаче информации на дальние расстояния. Что касается услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №800368 на оспариваемый товарный знак, то они также представляют собой услуги, относящиеся к сфере телекоммуникаций, а именно услуги по передаче и приему информации, звука и изображений, в том числе услуги телефонной и телеграфной связи, передача данных (Интернет, выделенные каналы связи, потоковая передача видео и звука), передача сигналов теле- и радиовещания, организация доступа к различным информационным сервисам и т.д. Услуги проката, включенные в перечень оспариваемой регистрации, а именно прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов также связаны со сферой телекоммуникационных услуг, поскольку предназначены для осуществления этих услуг.

Таким образом, сопоставляемые услуги признаны коллегией однородными, поскольку они совпадают по виду (телевизионное вещание), относятся к одной родовой группе (телекоммуникационные услуги), имеют одинаковое назначение (обеспечение потребностей пользователей в передаче и приеме информации) и один круг потребителей.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему, что способно привести к смешению анализируемых средств индивидуализации в гражданском обороте в отношении однородных услуг.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием (его отдельными элементами), деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для всех услуг 38 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В отношении довода возражения о злоупотреблении правом со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что установление факта злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента в отсутствие какого-либо акта того или иного компетентного органа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 800368 недействительным для всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.