

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела поступившее 14.01.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ДАН», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689070, при этом установлено следующее.


Оспариваемый словесный товарный знак **ДАН** по заявке № 2016743744 с приоритетом от 21.11.2016 зарегистрирован 19.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 689070 на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с. Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, 2 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 21.11.2026.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 14.01.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 689070 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 14.01.2020, сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 689070 не соответствует требованиям пунктов 3 (1), пункту 8, пункту 10 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак содержит в себе не принадлежащее ИП Ибатуллину А.В. чужое средство индивидуализации - часть фирменного наименования ООО «ДАН». Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 689070 способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги под данным товарным знаком;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование (с 02.06.2015 г.), отличительная часть которого содержит словесный элемент «ДАН», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом и осуществляет свою деятельность в области туризма с 2015 года;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак  по свидетельству № 684480, приоритет от 30.06.2017, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 39, 41, 44 классов МКТУ;
- услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием;
- вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда г. Челябинска от 23.06.2017г. по делу №2-1230/2017, оставленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 05.10.2017, установлено, что графическое изображение «DAN» в различных цветах (синий, черный, красный и т.п.) в виде схематического изображения половины земного шара с линиями меридиан и параллелей в сочетании со словом, написанным латинскими буквами «DAN», расположенного правее половины земного шара, создано творческим трудом Бердичевской К.В. (основатель группы компаний

«ДАН») и использовалось группой компаний «ДАН» с согласия автора изображения с 1996 года;

- документально взаимоотношения лица, подавшего возражение, и Бердичевской К.В. оформлены лицензионным договором;

- в решении Роспатента от 20.07.2017 касательно товарного знака по свидетельству № 594216 требования лица, подавшего возражение, в части наличия «старшего» права на фирменное наименование и ведения фактической деятельности в отношении туристических услуг, были удовлетворены;

- об известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, также свидетельствуют данные судебных актов (дела №№ А76-8390/2017, А76-23992/2015), а также решения УФАС по Челябинской области от 14.11.2017, 22.12.2016, принятых по обращениям лица, подавшего возражение, в отношении факта недобросовестной конкуренции ООО ТК «ДЭН»;

- действия правообладателя по приобретению права на оспариваемый товарный знак являются злоупотреблением правом (статья 10 Кодекса). Деятельность правообладателя заключается исключительно в покупке товарных знаков с целью получения выплат от успешных предпринимателей. Данные обстоятельства неоднократно рассматривались в суде;

- с учетом известности лица, подавшего возражение, на рынке туристических услуг, отсутствия в этой сфере деятельности со стороны ИП Ибатуллина А.В., и принимая во внимание ранее установленные судами аналогичные факты злоупотребления правом со стороны ИП Ибатуллина А.В., последний, приобретая права на оспариваемый товарный знак, действует с явным нарушением положений статьи 10 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689070 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

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

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАН» от 09.01.2020 г. – [1];

- выписка из ЕГРИП в отношении ИП Ибатуллина А.В. от 09.01.2020 г. – [2];
- устав ООО «ДАН» – [3];
- свидетельство туроператора ООО «ДАН» от 10.08.2015 г. и 14.06.2016 г. – [4];
- решение Роспатента от 20.07.2017 г. – [5];
- решение Ленинского районного суда г. Челябинска от 23.06.2017 г. – [6];
- апелляционное определение Челябинского областного суда от 05.10.2017 г. – [7];
- лицензионный договор от 02.06.2015 г. – [8];
- постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 г. по делу № А76-8390/2017 – [9];
- решения Челябинского УФАС России от 14.11.2017 г., от 22.12.2016 г. – [10];
- решения Арбитражных судов Челябинской области от 23.03.2018 по делу № А76-23992/2015, Белгородской области от 14.03.2016 г. по делу № А08-8741/2015 – [11];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 г. по делу № СИП-558/2015 – [12];
- документы, подтверждающие использование спорного обозначения в 2015-2016 гг. (договоры о реализации туристического продукта, рекламные объявления, дипломы и благодарности) – [13];
- нотариальные протоколы удостоверения Интернет-страниц – [14];
- данные с сервиса casebook в отношении ИП Ибатуллина А.В. – [15].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 14.01.2020 возражением, отзыв по его мотивам не представил.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области оказания туристических услуг, которые соотносятся с услугами 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «ДАН». На документации, представленной в материалах дела, присутствует фирменное

наименование лица, подавшего возражение, часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении услуг 39 класса МКТУ. Заинтересованность лица, подавшего возражение, в области оказания услуг 35, 36, 37, 42, 45 классов МКТУ под своим фирменным наименованием не прослеживается.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель, уведомленные надлежащим образом о дате и месте проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения, на заседании отсутствовали.

Изучив материалы, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.11.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 689070, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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 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.

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) 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 требованиям пункта 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.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, и т.д.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до

степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса не допускаются 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). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Оспариваемый товарный знак **ДАН** является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ведет деятельность в области предоставления туристических услуг под фирменным наименованием, часть которого содержит элемент «ДАН». Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака способна привести к введению в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги. Также лицо, подавшее возражение, считает, что право по приобретению правообладателем оспариваемого товарного знака является нарушением статьи 10 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 02.06.2015, т.е. ранее даты приоритета (21.11.2016) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «ДАН», тождественное оспариваемому товарному знаку. В выписке из ЕГРЮЛ [1], уставе ООО «ДАН» [3] приведены сведения об основном виде его деятельности: деятельность туристических агентств, оказание туристических услуг. Для осуществления своей деятельности обществом в июне 2016 г., августе 2015 г. получены свидетельства, согласно которым ООО «ДАН» включено в Единый федеральный реестр туроператоров [4] и может оказывать следующие виды деятельности: внутренний туризм, международный въездной туризм, международный выездной туризм.

Согласно договорам [13] лицо, подавшее возражение, начиная с 2015 г. оказывало услуги в области туризма. Информация о деятельности общества освещалась в средствах массовой информации: в сети Интернет (www.korok.ru; www.mychel.ru, 2015 г.) [14], а также газетах (городская газета «МЕТРО», 2015 г.).

Лицо, подавшее возражение, награждено дипломами, благодарностями за сотрудничество с другими туроператорами, успешные продажи туристических продуктов [13].

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказываемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, услуги в области туризма являются однородными следующим услугам 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «организация путешествий; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; экскурсии [туризм]; организация круизов». Сравнимые услуги 39 класса МКТУ относятся к услугам в области организации путешествий, имеют общее назначение (с целью организации отдыха), круг потребителей (желающие отдохнуть, туристы), встречаются в одном сегменте рынка,

направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 39 класса МКТУ «транспортировка; авиаперевозки; перевозка на паромов; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные» связаны с перевозкой путешественников, поскольку их сопровождают, что свидетельствует об однородности указанных услуг с услугами в области путешествий, предоставляемыми лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

Остальные услуги 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [перевозки]; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; переноска грузов; подъем затонувших судов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат

транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» относятся к иному роду (виду), имеют другое назначение и не имеют прямого отношения к оказанию услуг в области туризма. При этом, анализ представленных материалов показал, что лицо, подавшее возражение, не оказывает данные услуги под своим фирменным наименованием в интересах третьих лиц.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, используемое в отношении части однородных услуг 39 класса МКТУ, является доказанным.

Поскольку лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на охраняемое средство индивидуализации – фирменное наименование в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, сходное с оспариваемым товарным знаком, у коллегии есть основания для вывода о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является доказанным.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуги может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя

сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающего, не несёт.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, в области оказания туристических услуг, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих услуг с лицом, подавшим возражение.

Мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, предоставляющем услуги 39 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Довод о наличии авторских прав г-жи Бердичевской К.В. на обозначение «ДАН» к существу спора не относится.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Представленные решения УФАС касаются иных товарных знаков и не содержат каких-либо выводов относительно злоупотребления правом и недобросовестного поведения правообладателя оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 689070 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 39 класса МКТУ

«организация путешествий; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; экскурсии [туризм]; организация круизов; транспортировка; авиаперевозки; перевозка на паромов; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные».