

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 возражение, поступившее 18.08.2022, поданное ООО «Дасан», г. Серпухов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773358, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2020710803 с приоритетом от 04.03.2020 зарегистрирован 01.09.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №773358 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является компания Дасан Хеви Индастриз Ко., Лтд., Республика Корея (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Дасан» (ИНН 772428614933) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 04.07.2016 (приложение №1);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Дасан» фирменным наименованием, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически тождественные словесные элементы «Дасан»/«DASAN»;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Дасан» является производство грузовых автомобилей (код ОКВЭД 29.10.4); дополнительными видами деятельности являются: 1) торговля автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.1); 2) торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.11.1); 3) торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69.3).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773358 недействительным полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, была приложена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАСАН» (приложение №1).

Правообладателем 14.12.2022 был направлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 18.08.2022, в котором он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, не осуществляет видов деятельности, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении именно товаров, подразумевается, что правообладатель использует данный товарный знак для их производства. В данной связи, видом деятельности, однородным указанным товарам, является производство грузовиков с крановой установкой, грузовиков со смонтированным подъемником с люлькой, либо однородных им товаров;

- лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств фактического использования собственного фирменного наименования при производстве товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- кроме того, необходимо учитывать, что деятельность лица, подавшего возражение, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, в большей степени представляет собой торговую деятельность, которая не предполагает производство товаров;

- услуги лица, подавшего возражение, и товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не могут быть признаны однородными, поскольку они относятся к разным сферам экономической деятельности, в одном случае, это - производственная деятельность, а в другом - торговая деятельность;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств производства товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что не позволяет сделать вывод о наличии однородности между видами деятельности, осуществляемых лицом, подавшим возражение, и товарами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- фирменное наименование правообладателя возникло ранее фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средства индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет;

- в соответствии с выпиской из торгового реестра Республики Корея правообладатель с 21.12.2010 обладает исключительным правом на фирменное

наименование Акционерного общества «Дасанджунгонгоп» (приложение №2). При этом правообладатель также обладает вариантом фирменного наименования на английском языке - Dasan Heavy Industries Co., Ltd, которое представляет собой перевод слова «Дасанджунгонгоп» с корейского языка и чаще всего используется при осуществлении предпринимательской деятельности за пределами Республики Корея, в частности, на территории России. Данный вариант фирменного наименования также указан и в свидетельстве на оспариваемый товарный знак;

- в соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции, изложенными в пункте 153 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) в Российской Федерации подлежит охране исключительное право на фирменное наименование, в том числе иностранных юридических лиц (статья 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883));

- согласно статье 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;

- поскольку Республика Корея присоединилась к Парижской конвенции 01.02.1980, фирменные наименования организаций, зарегистрированных на ее территории, подлежат правовой охране на территории стран-участниц Парижской конвенции;

- фирменное наименование Дасан Хеви Индастриз Ко., Лтд сходно до степени смешения как с оспариваемым товарным знаком, так и с фирменным наименованием ООО «Дасан»;

- индивидуализирующей частью обоих вариантов фирменного наименования правообладателя является словесный элемент «Dasan», поскольку словесный элемент «Heavy Industries» и «джунгонгоп» характеризует направление деятельности правообладателя и в переводе с английского и корейского языков означает «тяжелая промышленность». Индивидуализирующей частью фирменного

наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «Дасан». Указанные элементы фирменных наименований «Dasan» и «Дасан» являются сходными до степени смешения, поскольку являются транслитерацией друг друга, что объясняет их визуальное и звуковое сходство;

- правообладатель осуществляет предпринимательскую деятельность по изготовлению, предложению к продаже и продаже различного рода оборудования и строительной техники, включая различного рода гидropодъемники и крановые установки на территории Российской Федерации с 2013 года. Данное обстоятельство подтверждается договором поставки №DS-2007/16 от 08.07.2016 (приложение №3), товарораспорядительной документацией к указанному договору (приложение №4), сведениями о производстве товаров (приложение №5), а также дипломом участника 14-й международной специализированной выставки «Строительная техника и технологии 2013», на которой был представлен ряд автомобильной техники и оборудования, произведенных правообладателем (приложение №6);

- помимо осуществления поставок товаров правообладатель ведет предпринимательскую деятельность с помощью сайта в сети Интернет dasancrane.com, на котором представлена исчерпывающая информация о производимой правообладателем продукции, включая различного рода автогидropодъемники и их составные элементы, предназначенные для различных автомобильных шасси (приложение №7);

- следовательно, правообладатель начал использовать собственное фирменное наименование на территории Российской Федерации ранее фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- таким образом, поскольку право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло позднее (04.07.2016), чем у правообладателя (21.12.2010), то преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, то есть правообладателю. Указанный подход отражен в практике Палаты по патентным спорам (Заключение Палаты по патентным спорам от 03.06.2020 (Приложение к решению Роспатента от

08.06.2020 по заявке №2016708419); Заключение Палаты по патентным спорам от 03.06.2020 (Приложение к решению Роспатента от 08.06.2020 по заявке №2016708420);

- в соответствии со статьей 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);

- указывая на недобросовестность в действиях лица, подавшего возражение, правообладатель отмечает, что в период с 08.07.2016 по 18.12.2019 они находились в дистрибьюторских отношениях. При этом по окончании данного периода, лицо, подавшее возражение, начало предпринимать действия по созданию препятствий для дальнейшего использования оспариваемого товарного знака;

- так, 04.07.2016 в целях реализации произведенной правообладателем продукции на территории Российской Федерации было создано ООО «Дасан». Основной целью создания ООО «Дасан» являлась организация поставок продукции правообладателя на территорию Российской Федерации с целью представления правообладателя на российском товарном рынке;

- в целях контролирования действий ООО «Дасан» по реализации товаров правообладателя на территории Российской Федерации одним из соучредителей ООО «Дасан» с момента его основания стал внутренний директор правообладателя - Чанг Хан Су. Таким образом, ООО «Дасан» являлось аффилированным лицом с Dasan Heavy Industries Co., Ltd. до момента увольнения Чанг Хан Су с должности внутреннего директора 31.12.2019. Необходимо отметить, что Чанг Хан Су как лицу, непосредственно ответственному за поставки продукции правообладателя на территорию Российской Федерации, была доступна вся информация о производстве продукции правообладателем;

- между правообладателем и ООО «Дасан» был заключен договор поставки №DS-2007/16 от 08.07.2016, в соответствии с которым правообладатель поставлял ООО «Дасан» комплекты оборудования «Подъемники с рабочими платформами»,

«Подъемные краны» для установки на грузовые автомобили, а также комплектующие запасные части для сборки грузоподъемного оборудования;

- в рамках исполнения указанного договора на территорию Российской Федерации была осуществлена поставка товаров правообладателя на общую сумму более 141 миллионов рублей. Вся продукция правообладателя имела либо маркировку DS, либо Dasan - являющуюся тождественной индивидуализирующему элементу фирменного наименования правообладателя - «Dasan». Продукция на территорию Российской Федерации ввозилась в виде деталей крановых установок и гидropодъемников, а сборка в готовый вид производилась уже на территории Российской Федерации. Учитывая общее количество поставленной продукции, а также ее стоимость, можно сделать вывод о том, что продукция правообладателя зарекомендовала себя среди российских потребителей, бренд «DASAN» стал приобретать известность на российском товарном рынке;

- впоследствии правообладателем было установлено, что лицо, подавшее возражение, по инициативе одного из соучредителей - Чанг Хан Су - с 2019 года начало осуществлять деятельность по ввозу на территорию Российской Федерации и продаже гидropодъемников, идентичных товарам правообладателя, закупая данную продукцию у иных иностранных компаний;

- для этих целей Чанг Хан Су создал производственную компанию RUSKOREA (регистрационный номер: 134611-0102876, адрес: г. Ансонг, Соунмён, Соун-ро 465-33, генеральный директор: Чанг Хан Су), которая поставляла в ООО «Дасан» скопированную продукцию на основе технологий, информации и иных сведений, о которых узнал Чанг Хан Су в период работы у Правообладателя. ООО «Дасан», зная об этом, намеренно импортировало скопированную контрафактную продукцию. Впоследствии, 31.12.2019 между правообладателем и Чанг Хан Су трудовые отношения были прекращены;

- в данной связи, правообладатель принял решение прекратить с лицом, подавшим возражение, дистрибьюторские отношения. Последняя поставка по Договору поставки № DS-2007/16 от 08.07.2016 между правообладателем и Заявителем была произведена 18.12.2019 (приложение №3). С 2020 года

сотрудничество правообладателя и лица, подавшего возражение, было прекращено, лицо, подавшее возражение, начало осуществлять предпринимательскую деятельность без контроля со стороны правообладателя;

- признание недействительной правовой охраны оспариваемого товарного знака существенно осложнит последующую реализацию товаров, произведенных правообладателем, на территорию Российской Федерации. Таким образом, действия лица, подавшего возражение, по обращению в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку направлены исключительно на причинение вреда правообладателю.

К отзыву от 14.12.2022 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

2. Выписка из торгового реестра Республики Корея с переводом на русский язык;

3. Договор поставки № DS-2007/16 от 08.07.2016, заключенный между Dasan Heavy Industries Co., Ltd и ООО «ДАСАН» и спецификации к нему;

4. Документы, подтверждающие ввоз товаров;

5. Документы, подтверждающие производство товаров;

6. Диплом участника 14-й международной специализированной выставки «Строительная техника и технологии 2013»;

7. Свидетельство об администрировании домена dasancrane.com.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 20.12.2022 были представлены дополнительные документы об его деятельности, а именно:

8. Договор поставки №07082018 от 07.08.2018 между ООО «ДАСАН» и ООО «КОЛЯДА» и спецификация к нему;

9. Договор поставки №13062018 от 13.06.2018 между ООО «ДАСАН» и ООО ПКФ «АлтайБизнесАвто» и спецификация к нему;

10. Договор поставки №20072018 от 20.07.2018 между ООО «ДАСАН» и ООО «НОВА» и спецификация к нему;

11. Договор поставки №13022019 от 13.02.2019 между ООО «ДАСАН» и ООО Торгово-Производственной Компанией «НижСпецАвто» и спецификация к нему.

На заседании коллегии 11.01.2023 лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению от 18.08.2022, в котором он отмечал следующее:

- ООО «Дасан» до даты приоритета оспариваемого товарного знака поставляло заказчикам продукцию, представляющую собой подъемное оборудование, смонтированное на грузовом шасси. Например, по договору с ООО ПКФ «АлтайБизнесАвто» от 18.02.2019 поставлялись автогидроподъемники DS-300 на базе транспортного средства Газон Next C41R33 (пункт 2.2 договора, спецификация № 1, назначение платежа в платёжных поручениях, акт приёма-передачи от 11.04.2019 (приложения №№12, 13, 14);

- ГАЗон Next - один из наиболее распространённых в России среднетоннажных грузовиков (информация по данной модели со страницы <https://azgaz.m/models/gazon-next/?ysclid=lcr8alddep846617910> - приложение №15);

- аналогичное подъемное оборудование, смонтированное на разных шасси, поставлялось также в соответствии с остальными представленными документами различным заказчикам на территории Российской Федерации. В ряде документов используется принятое для данной области обозначение КМУ. КМУ - это кранманипуляторная установка, установленная на кузове грузовика (приложение №16).

К дополнениям от 11.01.2023 к возражению от 18.08.2022 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

12. Договор поставки №180219 от 18.02.2019 между ООО «ДАСАН» и ООО ПКФ «АлтайБизнесАвто» и спецификация к нему;

13. Платежные поручения №№34, 64;

14. Акт приема-передачи к договору поставки №180219 от 18.02.2019;

15. Распечатка из сети-Интернет в отношении модели грузовика «ГАЗон Next»;

16. Распечатка из сети-Интернет в отношении манипуляторов КМУ;

17. Договор поставки №1-0308 от 09.08.2017 между ООО «ДАСАН» и ООО «НОВА» и спецификация к нему;

18. Платежное поручение №1118;

19. Акт приема-передачи к договору поставки №1-0308 от 09.08.2017;
20. Договор поставки №301017 от 30.10.2017 между ООО «ДАСАН» и ООО ПКФ «АлтайБизнесАвто» и спецификация к нему;
21. Платежное поручение №№151, 162;
22. Акт приема-передачи к договору поставки №301017 от 30.10.2017;
23. Договор поставки №04042019 от 04.04.2019 между ООО «ДАСАН» и ООО «РосКомАвто» и спецификация к нему;
24. Платежные поручения №№446, 562;
25. Акт приема-передачи к договору поставки №04042019 от 04.04.2019;
26. Договор поставки №ТИ-1/17 от 28.09.2017 между ООО «ДАСАН» и АО «МРО «ТЕХИНКОМ» и спецификация к нему;
27. Платежное поручение №2452;
28. Акт приема-передачи к договору поставки №ТИ-1/17 от 28.09.2017;
29. Договор поставки №13122018 от 13.12.2018 между ООО «ДАСАН» и ООО «ВСЕ МАНИПУЛЯТОРЫ» и спецификация к нему;
30. Платежные поручения №№1357, 93, 115;
31. Акт приема-передачи к договору поставки №13122018 от 13.12.2018.

На заседании коллегии 11.01.2023 правообладателем были представлены дополнения к отзыву от 14.12.2022, в которых он отмечал следующее:

- лицом, подавшим возражение, не были представлены платежные документы, товарные накладные, акты приема передачи товара, а также иные документы, свидетельствующие о фактическом исполнении представленных им договоров (приложения №№8-11);

- согласно сформировавшейся практике Палаты по патентным спорам предоставление только лишь договоров без предоставления иной документации, подтверждающей их фактическое исполнение не может послужить доказательством реального использования средства индивидуализации в предпринимательской деятельности (Заключение Палаты по патентным спорам от 20.07.2021 (Приложение к решению Роспатента от 04.08.2021 по заявке №2019765209; Заключение Палаты по патентным спорам от 09.09.2021 (Приложение к решению Роспатента от

19.10.2021 по заявке №0000000158); Заключение Палаты по патентным спорам от 27.02.2020 (Приложение к решению Роспатента от 25.04.2020 по заявке №2018705461)). Аналогичная позиция также встречается и в практике Суда по интеллектуальным правам: решение Суда по интеллектуальным правам от 30.12.2021 по делу №СИП-867/2021; решение Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2020 по делу №СИП-855/2019; Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2022 по делу №СИП-36/2022);

- правообладатель считает необходимым приостановить рассмотрение настоящего спора в связи с рассмотрением Арбитражным судом Московской области дела №А41-96782/2022. В Арбитражном суде Московской области рассматривается дело №А41-96782/2022 по исковому заявлению правообладателя к лицу, подавшему возражение, о прекращении использования в фирменном наименовании обозначения «Дасан». Основанием для обращения правообладателя в Суд послужило наличие более раннего приоритета собственного фирменного наименования (Дасан Хэви Индастриз ко. Лтд.) относительно фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Дасан»). При рассмотрении указанного спора судом будет установлено, является ли использование лицом, подавшим возражение, обозначения «Дасан» в фирменном наименовании ООО «Дасан» законным с момента регистрации лица, подавшего возражения, 04.07.2016. В том случае, если Арбитражный суд Московской области удовлетворит иски требования правообладателя, Суд придет к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, использовало словесный элемент «Дасан» в фирменном наименовании ООО «Дасан» незаконно с момента своей регистрации 04.07.2016. Кроме того, лицо, подавшее возражение, будет обязано внести изменения в собственное фирменное наименование и учредительные документы, прекратив использование обозначения «Дасан»;

- таким образом, при рассмотрении настоящего возражения от 18.08.2022 нужно будет учитывать выводы Суда по делу А41-96782/2022.

На заседании коллегии 13.02.2023 правообладателем были представлены вторые дополнения к отзыву от 14.12.2022, в котором он указывал следующее:

- правообладатель является производственной компанией, осуществляет производство крановых установок и гидроподъемников;

- в подтверждение данного довода правообладатель полагает необходимым представить доказательства наличия производственных мощностей на территории Республика Корея, а также реализации произведенной правообладателем продукции: электронные налоговые счета-фактуры за покупку изделий для гидроподъемников и кранов (приложения №№33-42); договоры купли-продажи и электронные налоговые счета-фактуры за продажи гидроподъемников и кранов за период с 2014 по 2018 годы (приложения №№43-54); перечень лиц, работавших и работающих на предприятии правообладателя (приложение №55); выписка по недвижимости (здание завода) и договор аренды (приложения №№56, 57).

Ко вторым дополнениям от 11.01.2023 к отзыву от 14.12.2022 правообладателем были представлены следующие документы:

32. Определение Арбитражного суда Московской области от 31.01.2023 по делу №А41-96782/2022;

33. Электронная налоговая счет-фактура № 20141231-10000000-05883726;

34. Электронная налоговая счет-фактура № 20141230-10000000-00144462;

35. Электронная налоговая счет-фактура № 20150630-10000000-81750529;

36. Электронная налоговая счет-фактура № 20150531-10000000-63185985;

37. Электронная налоговая счет-фактура № 20161130-10000000-81511801;

38. Электронная налоговая счет-фактура № 20161031-10000000-65317990;

39. Электронная налоговая счет-фактура № 20171031-41000096-65861611;

40. Электронная налоговая счет-фактура № 20170925-41000096-60919548;

41. Электронная налоговая счет-фактура № 20181227-10000000-25512369;

42. Электронная налоговая счет-фактура № 20181130-10000000-86465341;

43. Договор купли-продажи № DSA 14-0309 от 31.03.2014;

44. Договор купли-продажи № DSA 15-0301 от 02.03.2015;

45. Договор купли-продажи № DSA 16-08 от 17.08.2016;

46. Договор купли-продажи № DSA 17-0806 от 23.08.2017;

47. Договор купли-продажи № DSA 18-0904 от 19.09.2018;

48. Договор купли-продажи № DSA 19-0601 от 13.06.2019;
49. Электронная налоговая счет-фактура № 20140509-10000000-00130268;
50. Электронная налоговая счет-фактура № 20150331-10000000-30298533;
51. Электронная налоговая счет-фактура № 20161019-10000000-56705851;
52. Электронная налоговая счет-фактура № 20170912-10000000-75650671;
53. Электронная налоговая счет-фактура № 20181023-10000000-61422972;
54. Электронная налоговая счет-фактура № 20190828-10000000-93703592;
55. Перечень зарегистрированных в компании лиц (номер выдачи JGD0333202301185);

56. Свидетельство о полных регистрационных сведениях (идентификационный номер № 1346-2007-001686);

57. Договор аренды недвижимости (завода) от 28.09.2021.

Правообладателем на заседании коллегии 28.04.2023 было приложено в материалы дела исковое заявление о прекращении нарушения исключительного права на фирменное наименование от АО «Дасанджунгонгоп» (Dasan Heavy Industries Co., Ltd) к ООО «Дасан» (приложение №58).

На заседании коллегии от 24.05.2023 правообладателем были представлены письменные объяснения в связи с публикацией решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-96782/2022 (приложение №58):

- в ходе рассмотрения спора Арбитражный суд Московской области определил степень сходства индивидуализирующих частей фирменного наименования «Дасан», а также определил вероятность смешения таких обозначений в глазах потребителя. В частности, Суд установил отсутствие угрозы смешения фирменных наименований правообладателя и лица, подавшего возражения, в глазах потребителей, что само по себе исключает возможность признания действий лица, подавшего возражения, по использованию произвольной части фирменного наименования тождественной произвольной части фирменного наименования правообладателя нарушением исключительного права последнего на принадлежащее ему фирменное наименование. Таким образом, Судом было

установлено отсутствие смешения фирменного наименования лица, подавшего возражение, с обозначением «Дасан»;

- поскольку в рамках рассмотренного Арбитражным судом Московской области спора суд пришел к выводу о том, что фирменное наименование лица, подавшего возражения, не вызывает смешения с фирменным наименованием правообладателя в глазах потребителя, правообладатель полагает, что в этой связи вероятность смешения фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака также отсутствует;

- таким образом, правообладатель просит учесть выводы Арбитражного суда Московской области, указанные в Решении по делу №А41-96782/2022, поскольку они имеют преюдициальный характер для рассмотрения спора в административном органе. Преюдициальность принятого Арбитражным судом Московской области судебного акта объясняется тем, что он имеет непосредственное отношение к рассматриваемому спору, принят по спору между теми же лицами, которые участвуют в рассмотрении настоящего возражения, а также из того, что принятые судами решения являются общеобязательными в том числе и для административного органа.

К письменным пояснениям от 24.05.2023 правообладателем было приложено решение Арбитражного суда Московской области от 15.05.2023 по делу № А41-96782/2022 (приложение №58).

На заседании коллегии от 07.07.2023 правообладателем была приложена информация в отношении дела №А41-96782/2022 – рассмотрение дела завершено (приложение №59).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №773358 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде змейки, из букв латинского алфавита «D», «N», из букв русского алфавита «Л», «Л». Буквы выполнены полужирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №773358 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №773358 в отношении товаров 12 класса МКТУ по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Общество с ограниченной ответственностью «Дасан» (ИНН 772428614933) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 04.07.2016 (приложение №1).

Сравнение фирменного наименования лица, подавшего возражения, и оспариваемого товарного знака на предмет их сходства до степени смешения показал следующее.



В оспариваемом товарном знаке «» однозначно могут быть прочитаны только первая и последние буквы («D» и «N»), при этом вторая и четвертая буква может быть воспринята потребителями и как русская буква «Л», и как латинская буква «A». Кроме того, в состав оспариваемого обозначения входит оригинальный изобразительный элемент виде змейки, который может либо быть опущен при устном воспроизведении оспариваемого обозначения, либо может быть воспринят в качестве латинской буквой «S». С учётом вышесказанного

оспариваемое обозначение может иметь различные произношения, например, [ДААН], [ДЛЛН], [ДЛСЛН]. Противопоставленное фирменное наименование, напротив, имеет однозначное звучание как [ДАСАН]. Следовательно, сравниваемые средства индивидуализации совпадают только в начальной и конечной буквах, имеют разное произношение в их центральных частях. Таким образом, данные средства индивидуализации имеют фонетические отличия.

Визуально сравниваемые выполнены буквами разных алфавитов, создают различное общее зрительное впечатление. Кроме того, в состав оспариваемого товарного знака включен оригинальный изобразительный элемент, который также обращает на себя внимание потребителей.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного фирменного наименования провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о низкой степени их сходства.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «ДАСАН» и соотнесения ее с товарами оспариваемого товарного знака по свидетельству №773358 показал следующее.

Представленные с возражением документы (приложения №№8-31) доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по продаже следующих товаров: автогидроподъемник DS-300 на базе транспортного средства Газон-Next; КМУ с буровой навеской DASAN DS; подъемник гидравлический DASAN DS-280L на базе транспортного средства Hyundai HD-78; гидроподъемник рабочее оборудование DS-300; подъемник автомобильный гидравлический. Данные товары могут быть соотнесены с 7 классом МКТУ (оборудование для подъема и перемещения грузов).

Следовательно, лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по реализации оборудования для подъема и перемещения грузов.

Таким образом, указанные выше товары доходили до конечного потребителя (покупателя), то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «грузовики с крановой установкой; грузовики со смонтированным подъемником с люлькой», которые представляют собой средства наземные для перемещения грузов. Коллегия отмечает, что грузовики представляют собой сложные товары, производство которых требует больших финансовых и технических затрат.

Коллегия отмечает, что при сопоставлении этих видов деятельности следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги, направленные на конкретные виды товаров признаются однородными этим товарам (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). Как было установлено выше, в рассматриваемом случае лицо, подавшее возражение, реализует оборудование для подъема и перемещения грузов, следовательно, данная деятельность признается однородной товарам 12 класса МКТУ «грузовики с крановой установкой; грузовики со смонтированным подъемником с люлькой»,

содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, которые представляют собой средства наземные для перемещения грузов.

Однако, с учётом того, что товары «грузовики с крановой установкой; грузовики со смонтированным подъемником с люлькой» являются сложными для производства, вероятность смешения данных товаров с деятельностью лица, подавшего возражения, не является высокой. Потребители данных товаров хорошо знакомы с крупными производителями грузовиков и не будут ассоциировать данные товары с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Вместе с тем, правообладателю принадлежит фирменное наименование Акционерного общества «Дасанджунгонгоп» (Dasan Heavy Industries Co., Ltd), право на которое возникло 21.12.2010 (приложение №2). В материалах дела присутствуют документы (2-7), подтверждающие деятельность правообладателя под обозначением «Dasan Heavy Industries Co., Ltd». Так, между правообладателем и лицом, подавшим возражение, был заключен договор поставки №DS-2007/16 от 08.07.2016 (приложение №3), в соответствии с которым правообладатель поставлял ООО «Дасан» комплекты оборудования «Подъемники с рабочими платформами», «Подъемные краны» для установки на грузовые автомобили, а также комплектующие запасные части для сборки грузоподъемного оборудования. К указанному договору были приложены документы, подтверждающие ввоз товаров (таможенные документы), в которых страной назначения была указана Российская Федерация. Также к указанному договору были приложены акты приема передачи товара (приложение №4). Таким образом, продукция правообладателя ввозилась на территорию Российской Федерации с июля 2016 года, именно в этот период возникло фирменное наименование лица, подавшего возражение (04.07.2016).

Следовательно, товарный знак по свидетельству №773358 воспроизводит обозначение «DASAN», являющееся частью фирменного наименования правообладателя, право на которое возникло у данного лица ранее (21.12.2010), чем право на фирменное наименование лица, подавшего возражение (04.07.2016). В связи с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о нарушении оспариваемой регистрацией его прав на фирменное наименование, неубедителен.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия руководствовалась положениями пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которым, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средства индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что правообладатель обладает ранними правами на фирменное наименование, включающее в свой состав словесный элемент «DASAN», в связи с чем положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса о столкновении прав на товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, неприменимы.

Кроме того, коллегией было принято во внимание наличие предшествующих отношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение. Так, решением Арбитражного суда Московской области от 15.05.2023 по делу №А41-96782/2022 (приложение №58) было установлено, что «04.07.2016 в целях реализации продукции истца на территории России по инициативе истца было создано аффилированное с ним Общество с ограниченной ответственностью «Дасан» (ответчик), в состав учредителей которого для контроля деятельности по реализации товаров истца на территории РФ вошел внутренний директор истца Чанг Хан Су. 08.07.2016 истец заключил с ответчиком Договор поставки №DS-2007/16 с

целью продажи ответчиком оборудования истца на территории России. Таким образом, истец сам признал, что фирменное наименование «Дасан» было дано совместно созданному юридическому лицу ответчиком с согласия и по предложению истца» (данное решение не было обжаловано в апелляционной инстанции и 15.06.2023 вступило в силу).

Дополнительно, коллегия указывает, что правообладатель выражал мнение о том, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию правовой охраны оспариваемого товарного знака являются актом злоупотребления правом и недобросовестной конкуренцией. Коллегия приняла к сведению указанный довод правообладателя и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №773358.