


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 26.02.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Автономной некоммерческой организацией «Санаторно-курортное объединение «Русские курорты», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668966, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак  по заявке № 2016749974 с приоритетом от 28.12.2016 зарегистрирован 03.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 668966 на имя ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РУССКИЕ КУРОРТЫ», Ставропольский край, г. Кисловодск (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, оранжевый, синий, светло-зеленый». Слова «Туристическая компания» - неохраняемый элемент. Срок действия регистрации – до 28.12.2026.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, содержит словосочетание «РУССКИЕ КУРОРТЫ», выполненное буквами русского алфавита. Над словесным обозначением расположена стилизованная птица.

В поступившем 26.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 668966 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.02.2020, сводятся к следующему:

- согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «в силу пункта 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ. Некоммерческие организации могут быть обладателями права на коммерческое обозначение, если они могут осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с их уставами (пункт 4 статьи 50, пункт 1 статьи 1538 Кодекса);
- АНО "СКО "Русские курорты" зарегистрировано 14 апреля 2003 года, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ и получена соответствующая лицензия на осуществление турагентской деятельности;
- словесный элемент «туристическая компания» оспариваемого товарного знака является неохраняемым. Словесный элемент «РУССКИЕ КУРОРТЫ» является доминирующим и весь знак в целом сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «Русские курорты»;

- АНО «СКО «Русские курорты» является некоммерческой организацией, имеющей право вести коммерческую деятельность в качестве туристического агентства под коммерческим обозначением Автономная некоммерческая организация «Санаторно-курортное объединение «Русские курорты» (АНО «СКО «Русские курорты»);
- в подтверждение прав на коммерческое обозначение лицом, подавшим возражение, представлены документы на осуществление непрерывной деятельности в качестве туристического агентства под коммерческим обозначением "Русские курорты", которое на протяжении длительного периода времени с 2006 года до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло хозяйственную деятельность, связанную с реализацией туристических продуктов, реализацией путевок в санаторно-курортные учреждения, приобретением авиа и железнодорожных билетов, организацией сопровождения групповых выездов на отдых детей;
- в обоснование права на коммерческое обозначение лицо, подавшее возражение, ссылается на: договоры аренды помещения по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д. 2-4/44, стр. 1, кв. 3, заключенными с 2005 года по настоящее время, договоры купли-продажи путевок, агентские договоры на реализацию путевок на санаторно-курортное лечение организациям и частным лицам и т.д. Согласно пункту 3.1.5 данных договоров аренды, «Арендатор с целью информирования потребителей имеет право использовать на арендуемом помещении вывеску с принадлежащим ему коммерческим обозначением «Русские курорты»;
- коммерческое обозначение «Русские курорты» используется с 2003 года в отношении услуг туризма, однородных, либо идентичных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- по пункту 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «РУССКИЕ КУРОРТЫ», сходный до степени смешения с коммерческим обозначением «Русские курорты»;
- требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса были уточнены лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии в части того, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 39 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668966 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- выписка из ЕГРЮЛ – [1];
- лицензия в отношении турагентской деятельности, рег. № 77 – аф-17052 от 11.06.2003 г. – [2];
- договоры на аренду помещения за период 2005 – 2009, 2011-2015 гг. с актами сдачи-приемки – [3];
- договоры, агентские договоры, контракты, дополнительные соглашения и т.п. в отношении купли-продажи путевок, о сотрудничестве, об обеспечении авиационными и железнодорожными билетами и оказания сопутствующих услуг, о сотрудничестве, на оказание услуг, в том числе по резервированию мест и оформлению проездных документов на поезда дальнего следования, на сопровождение детей, на организацию летнего отдыха с сопроводительной документацией (акты, приложения к договорам, проездные документы, расходные накладные, платежные поручения, заявки на резервирование и оформление мест, счета, санаторно-курортные путевки, доверенности на сопровождающих, документы об оплате билетов и т.п.) – [4];
- коммерческие предложения по стоимости и условиям перевозки группы с документами о подтверждении брони, платежными поручениями, актами сдачи-приемки – [5];
- документы на сопровождение группы детей с заявками на приобретение билетов, платежными поручениями, счетами на оплату, доверенностями на сопровождающих и т.п. – [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 26.02.2020 возражением, представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сведены к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств наличия у него права на осуществление предпринимательской деятельности (см. пункт 1 статьи 1538 Кодекса);
- доказательств того, что осуществляемая предпринимательская деятельность соответствует целям, для достижения которых создана организация лицом, подавшим возражение, не представлено;
- возражение не содержит учредительных документов, указывающих на предпринимательскую деятельность лица, подавшего возражение;
- возражением не доказано, какой именно имущественный комплекс (предприятие) индивидуализирует используемое обозначение «Русские курорты»;
- в подтверждение различительной способности оспариваемого товарного знака правообладателем представлялись соответствующие документы, свидетельствующие об охраноспособности словесного элемента «Русские курорты»;
- доказательств известности и различительных признаков у обозначения «Русские курорты» в пределах определенной территории (так и ее границ) не представлено;
- приложенные к возражению документы касаются хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, как юридического лица с использованием наименования юридического лица (не являющегося фирменным наименованием) и не свидетельствуют об использовании обозначения «Русские курорты» в качестве коммерческого обозначения;
- с учетом «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам» можно сделать вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 668966.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлен «Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации», утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4 (выдержки) - [7].

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 услуг 39 класса МКТУ, с использованием обозначения «Русские курорты», фонетически и семантически тождественное охраняемому словесному элементу «РУССКИЕ КУРОРТЫ» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении услуг 39 класса МКТУ. Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем не отрицается.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.02.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.12.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 668966, 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 пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


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

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.



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным, содержит стилизованное изображение птицы и словесный элемент «РУССКИЕ КУРОРТЫ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «туристическая компания» - не охраняемый. Правовая

охрана предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; сопровождение путешественников; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные для туристических поездок» в цветовом сочетании: «красный, оранжевый, синий, светло-зеленый».

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака в своей деятельности использует коммерческое обозначение «Русские курорты». Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака способна привести к введению в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги 39 класса МКТУ. Также ввиду наличия права на коммерческое обозначение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса «юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц». Лицо, подавшее возражение, как юридическое лицо, представляет собой некоммерческую организацию. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» (далее - Закон) «автономная некоммерческая

организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная организация». Согласно пункту 1 статьи 24 вышеуказанного Закона «некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами». В пункте 2 статьи 24 вышеуказанного Закона оговорено, что «некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах». Учредительных документов, демонстрирующих право лица, подавшего возражение, осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе в области туризма, представлено не было. Таким образом, возможность использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, не очевидна.

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

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «Русские курорты» присутствует на бланках договоров и сопроводительной документации,

коммерческих предложениях, документах на сопровождение группы детей [4-6]. Лицо, подавшее возражение, ссылается также на договоры аренды помещения по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д. 2-4/44, стр. 1, кв. 3, заключенными с 2005 года [3]. Оспариваемый товарный знак также содержит словесный элемент «РУССКИЕ КУРОРТЫ», фонетически и семантически тождественный со словесным элементом «Русские курорты» обозначения, используемого в хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение.

Однако, само по себе использование обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Так, согласно пункту 3.1.5 данных договоров аренды, «Арендатор с целью информирования потребителей имеет право использовать на арендуемом помещении вывеску с принадлежащим ему коммерческим обозначением «Русские курорты». Вместе с тем, каких-либо документов, свидетельствующих о том, что такая вывеска была разработана и использовалась по вышеуказанному адресу, представлено не было. Вывеска в широком смысле может включать в себя разного рода указатели в отношении предприятия, рекламные объявления и прочие формы распространения наружной информации, относящейся к месту нахождения предприятия и осуществляемой им деятельности. Так, в материалах дела отсутствуют сведения в части производства вывески с указанием обозначения «Русские курорты», ее монтажа, даты, с которой эта вывеска стала известна потребителям. Кроме того, договоры аренды помещения представлены за период 2005 – 2009, 2011-2015 гг., за 2010 г. договор аренды представлен не был.

Кроме того, из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»). Так, присутствие обозначения «Русские курорты» на договорах купли-продажи путевок, коммерческих предложениях, договорах на сопровождение детей, заявках на оформление мест и т.п. [4-6] не может свидетельствовать о наличии у данного обозначения признаков, присущих коммерческому обозначению,

индивидуализирующему предприятие как имущественный комплекс. Каких-либо документов в отношении рекламы лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Поскольку довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованию пункту 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак не соответствует положению пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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 услуг в области туризма, 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 668966.