

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), рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Хвистани Георгием Ревазовичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №910768 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « **ДОН КИХОТ** » с приоритетом, установленным по дате подачи (05.04.2022) заявки №2022721255, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.12.2022 за №910768 на имя Общества с

ограниченной ответственностью «УК ДОН КИХОТ», Республика Татарстан, г. Казань (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 43, 44 Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в свидетельстве.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 910768 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, указывает, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака существовали действующие организации, работающие в тождественных сферах деятельности;

- в материалах возражения приведены следующие ссылки <https://donkihot.ru/restorantiHotel/index> ресторан в Ростове -на-Дону отзывы и сайт с 2022; <https://restaurantguru.ru/Don-Kikhot-Rostov-on-Don/reviews?bylang=1> – первые отзывы о ресторане три года назад; <https://donkihot-tlt.ru/menu> Ресторан и гостиница работают с 2016 года; <https://whois.ru/donkihot-tlt.ru> доменное имя зарегистрировано 2016-10-24; https://vk.com/albums-11759977?z=photo-11759977_456239043%2Fphotos-11759977 первое упоминание о гостиничном комплексе; <https://restaurantguru.ru/Bashnya-Tolyatti> - первый отзыв три года назад; https://vk.com/restoran_don_kihot Семейный ресторан Дон Кихот был основан 15 февраля 2019 года. Это небольшой уютный уголок Испании эпохи рыцарей, перенесённый в наши дни; <https://2gis.ru/volgograd/firm/4644865397033864> Гостиница отзывы с 2017; https://yandex.ru/search/?lr=11067&drag_context=ZAAAAAaGCEAAaKAoSCTxp4bIKiUVAEe60NSIYBUZAehIJH4XrUbgeXz8RBqG8j6M5qj8iBQABAgQGKAA4AEC7VkgBYh1yZWxldl91c2VfZ2Vvc2VhcmNoX2dlb2FkZHI9MWIdYnVzaW5lc3NfY2xvc2VkX3R0bF9tb250aHM9MTJiJG1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0VuYWJsZUNhdFJvb209MWIhbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWduc3dfZW1iZWVkaW5ncz0xYiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWInbWlkZGxlX3dpemV4

dHJhPXVzZV9nZW9zZWFyY2hfZ2VvYWRkcj0xYj1taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJh
dmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAzMjIzOTQ5NjcxYidtaWRk
bGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiI2lpZGRsZV93aXpl
eHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYjRtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2
NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC41MjQ3NzMxMjA5YihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9
b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YhXhZGRfc25pcHBldD1tYWluX2FzcGVjdH
MvMS54YiptaWRkbGVfeWFuZGV4X3RyYXZlbfF9DYXRSb29tTWF4T3RoZXJQY3Q
9MjViKG1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0F1dG9DYXRSb29tRm9yQWxsPTFiJ2
lpZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0NhdFJvb21TaG93T3RoZXI9MGoCcnWVAQAA
AACdAc3MTD6gAQGoAQC9Afb5bc7CARGVrajzBZfPsf7uAviCt9GaA%2BoBAPIBA
PgBAIICQNC00L7QvSDQutC40YXQvtGCINGC0YDQsNGB0YHQsCDQstC%2B0Lv
Qs9C%2B0LPRgNCw0LQg0YHQsNGA0LDRgtC%2B0LKKAgCSAgMxOTSaAgRzZX
Jw&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%
D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B
2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BD+%D0%
BA%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82&oid=b%3A1584010901&noreask=1&serp-
reload-from=companies отзвыы с 2017;

- на основании вышеуказанных ссылок лицом, подавшим возражения, сделан вывод о способность оспариваемого товарного знака введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, также указано, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,

произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;» - автором данного произведения является Мигель де Сервантес.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 910768 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 11.05.2023 представил отзыв по его мотивам, существо которого сводится к следующему:

- правообладатель указывает, что отель «Дон Кихот» в г. Казань работает с 2014 года, что подтверждается отзывами на сайте Tripadvisor. Первый отзыв об отеле от ноября 2014 года - <https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298520-d7057966-r240330168-DonQuixoteHotel - Kazan Republic of Tatarstan Volga District.html?m=19905>;

- также подтверждением начала работы гостиницы в более ранний период, чем в указанных в заявлении заведениях подтверждают отзывы на 2ГИС. Самый ранний отзыв февраль 2015 года <https://2gis.ru/kazan/firm/70000001006441860/tab/reviews?m=49.101501786117%2F16.65>.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №910768.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.04.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №910768 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В отношении заинтересованности Индивидуального предпринимателя Хвистани Георгия Ревазовича в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №910768 как

несоответствующего требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что материалами возражения не доказано использование лицом, подавшим возражение, при ведении им хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, приведенные в материалах возражения сведения о наличии различных заведений (гостиниц, ресторанов) действующих под обозначением «ДОН КИХОТ» принадлежат другим лицам, а не лицу, подавшему возражение, а именно: ООО «Гостиница «ЭРМИТАЖ» (ОГРН 1076163007601, ИНН 6163086365), ООО «ЛИБЕРА» (ОГРН 1166313058581), либо не содержат сведений об их владельцах.

Вместе с тем, в отношении довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ввиду противоречия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия приходит к выводу о невозможности установления факта нарушения авторских прав принадлежавших Индивидуальному предпринимателю Хвистани Георгию Ревазовичу на литературное произведение «Дон Кихот», поскольку автором данного произведения является Мигель де Сервантес (предположительно 29 сентября 1547, Алькала-де-Энарес — 22 апреля 1616, Мадрид) — испанский писатель. Таким образом, материалы возражения не содержат обоснования каким образом регистрация оспариваемого товарного знака нарушает авторские права лица, подавшего возражения.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии у Индивидуального предпринимателя Хвистани Георгия Ревазовича заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №910768 как несоответствующей требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований изложенных в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 910768.