

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2019, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, респ. Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698534, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018722349, поданной 31.05.2018, зарегистрирован 15.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 698534 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дан-Инвест», 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 68, оф. 134 (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Элементы «INVEST», «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» являются неохраняемыми.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак является комбинированным, представляет собой совокупность оригинально выполненного элемента «DAN», неохраняемых

элементов «INVEST», «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.08.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 14.08.2019, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком **ДАН** [2] по свидетельству № 689070 с приоритетом от 21.11.2016, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДАН» / «DAN»;
- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], являются однородными. При этом, услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1], являются однородными услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов»;
- лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции приведена судебная практика по делу № СИП-450/2017. Так, в судебном решении определено, что «услуга 36-го класса МКТУ «аренда недвижимого имущества» является однородной услуге 35-го класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», поскольку они относятся к одному и тому же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы), схожее функциональное назначение (предоставление имущества в аренду), при этом под «площадями» могут пониматься и объекты недвижимого имущества»;
- фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ДАН» / «DAN» сравниваемых товарных знаков [1] и [2] может компенсировать низкую степень однородности части услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 698534 [1] в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 14.08.2019 возражении, представил отзыв, основные мотивы которого сведены к следующему:

- правообладатель является известной компанией в сфере недвижимости и действует на рынке с момента создания, т.е. с 2008 года. При этом приоритет фирменного наименования ООО «Дан-Инвест» как средства индивидуализации возник с даты регистрации компании, т.е. с 12 августа 2008 года (см. выписку из ЕГРЮЛ), что значительно раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];
- согласно выписке из ЕГРИП от 09.01.2020 в отношении ИП Ибатуллина А.В. основным видом деятельности данного предпринимателя является «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах». В сфере недвижимости лицо, подавшее возражение, свою деятельность не осуществляет;
- согласно пункту 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;
- оспариваемый товарный знак [1] размещается на сайте <https://www.dan-invest.ru>, который существует с 2004 года и принадлежит правообладателю;
- правообладатель входит в группу компаний «ДАН», основателем которой является Бердичевская К.В., которая и является автором изображения (впоследствии вошедшего в оспариваемый товарный знак [1]);
- оспариваемый товарный знак [1] является результатом ребрендинга ранее

зарегистрированного товарного знака



правообладателя по

свидетельству № 466523 (приоритет от 23.09.2010);

- противопоставленный товарный знак [2] не соответствует положениям пунктов 3, 8, 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает чужое средство индивидуализации
- правообладателем оспариваемого товарного знака [1], а также правообладателем (Общество с ограниченной ответственностью «ДАН») товарного знака



по свидетельству № 684480 (приоритет от 30.06.2017) поданы возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2];

- действия лица, подавшего возражение, по приобретению исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] и подаче настоящего возражения являются злоупотреблением правом. Деятельность ИП Ибатуллина А.В. заключается исключительно в покупке товарных знаков с целью получения выплат от успешных предпринимателей. Данные обстоятельства неоднократно были предметом рассмотрения судов (например, дело № А08-8741/2015, дело № СИП-558/2015).

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- доказательства отправки настоящего отзыва в адрес ИП Ибатуллина А.В. – [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дан-Инвест» от 09.01.2020 г. – [4];
- копия выписки из ЕГРИП в отношении ИП Ибатуллина А.В. от 09.01.2020 г. – [5];
- копия свидетельства на товарный знак № 466523 – [6];
- копия свидетельства на товарный знак № 698534 – [7];
- копия решения о государственной регистрации товарного знака – [8];
- копия Устава ООО «Дан-Инвест» от 03.11.2009 г. – [9];
- свидетельство о постановке на учет от 12.08.2008 г. – [10];
- копия решения об избрании директора ООО «Дан-Инвест» – [11];
- копии дипломов ООО «Дан-Инвест» – [12];
- копия решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016 г. по делу № А08-8741/2015 – [13];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу № СИП-558/2015 – [14];
- данные с сервиса casebook в отношении ИП Ибатуллина А.В. – [15].

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа, являющегося правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 698534 в отношении услуг 36 класса МКТУ была осуществлена 15.02.2019. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

На заседании коллегии от представителя правообладателя поступило ходатайство об объединении рассмотрения следующих возражений:

- возражений, поданных в отношении оспариваемого товарного знака [1] и

 товарного знака по свидетельству № 684480;

- возражений, поданных правообладателем оспариваемого товарного знака [1], а

 по
также ООО «ДАН» (правообладатель товарного знака
свидетельству № 684480), против предоставления правовой охраны
противопоставленному товарному знаку [2].

Коллегия отказалась в удовлетворении данного ходатайства. Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). Объединение возражений против предоставления правовой охраны оспариваемому

 товарному знаку [1], товарному знаку по свидетельству № 684480
и противопоставленному товарному знаку [2] процессуально не предусмотрено.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.05.2018) оспариваемого товарного знака [1], 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 заявлении 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.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 698534 с приоритетом от 31.05.2018 является комбинированным. Словесный элемент «Dan» выполнен стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в

отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» в цветовом сочетании: «красный, белый, черный». Элементы «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», «INVEST» являются неохраняемыми.

Неохраняемые элементы «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», «INVEST» оспариваемого товарного знака [1] оказывают влияние на его общее зрительное восприятие.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **ДАН** [2] по свидетельству № 689070 с приоритетом от 21.11.2016 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента «Dan» оспариваемого знака [1] и словесного товарного знака «ДАН» [2] показал, что сравниваемые слова являются короткими, в которых каждый звук имеет значение. Таким образом, словесный элемент «Dan» оспариваемого знака [1] прочитывается как «Дэн», а противопоставленный товарный знак [2] читается как «ДАН», при этом

разница в произношении гласных звуков «-Э-» [1] и «-А-» [2] способствует формированию разных фонетических образов.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее. Согласно общедоступным источникам словесный элемент «Dan» оспариваемого товарного знака [1] представляет собой в переводе на русский язык имя «Дэн» (например, Дэн Трахтенберг (англ. Dan Trachtenberg) американский режиссёр; Дэн Карлин (Dan Carlin) — американский политический комментатор, Дэн Маккаферти (Dan McCafferty) — шотландский рок-вокалист и автор песен. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>). Вместе с тем, противопоставленный товарный знак [2] «ДАН» означает: степень мастерства в японских видах кэмпо (см. «Восточные единоборства», краткий глоссарий. 2012 г., электронный словарь <https://slovar.cc/ses/vost/2496545.html>). Следовательно, семантические образы, заложенные в сопоставляемых знаках [1] и [2] различны.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее. Сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление. Противопоставленный товарный знак [2] представляет словесное обозначение «ДАН», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом. Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой целостную конструкцию, включающую как неохраняемые элементы («АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», «INVEST»), оказывающее влияние на общее восприятие знака, так и элемент «Dan», выполненный стилизованным шрифтом, середина буквы «A» выполнена квадратиком. Внизу товарный знак [1] подчеркнут линией. При этом сравниваемые знаки [1] и [2] имеют разное цветовое сочетание (черные буквы «ДАН» [2] и красно-бело-черное цветовое сочетание оспариваемого знака [1]). Изложенное приводит к формированию разных визуальных образов сравниваемых знаков.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» товарного знака [1] однородны услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», услугам 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов» противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к одному роду деятельности - «операции с недвижимостью», имеют общее назначение (для осуществления деятельности в области недвижимого имущества), круг потребителей.

Остальные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с рекламой, продвижением товаров, исследованием рынка, услугами в сфере бизнеса, конторскими услугами и т.д. Услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны со строительством, установкой и ремонтом оборудования и т.д. Услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с транспортировкой, доставкой и хранением товаров, услугами в области организации путешествий и т.д. Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к научной сфере, исследованиям и научным разработкам, услугам в области компьютерных технологий. Услуги 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к юридическим услугам, услугам по обеспечению безопасности и т.д.

В связи с чем, остальные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не являются однородными услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], поскольку они имеют иное назначение (для рекламы, бизнеса, исследования рынка и услуги в области недвижимости, аренды

недвижимого имущества), круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к страховой деятельности и услугам по хранению и не могут быть признаны однородными услугам 36 класса МКТУ, связанным с операциями по недвижимому имуществу оспариваемого товарного знака [1], ввиду разного назначения, круга потребителей.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками [1] и [2] более детальный анализ перечня сравниваемых услуг на предмет установления их однородности не целесообразен.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35, 36, 39 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами лица, подавшего возражение, не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Коллегией принято во внимание «старшее» право правообладателя на



товарный знак по свидетельству № 466523 с приоритетом от 23.09.2010 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Доводы правообладателя о том, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлен в нарушение требований пунктов 3, 8, 10 статьи 1483 Кодекса не подлежат оценке в рамках настоящего спора. В рамках настоящего возражения оценке подлежит оспариваемый товарный знак [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении.

Вопрос авторства (автор – Бердичевская К.В.) в отношении оспариваемого товарного знака [1] к существу спора не относится.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, в конце текста возражения ссылается на требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака [1] указанному требованию отсутствуют. В возражении не приведено в качестве противопоставлений оспариваемому товарному знаку [1] охраняемые в соответствии с действующим законодательством НМПТ (пункт 7 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака [1] произведена в нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 698534.