

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 Ибатуллин Азаматом Валерьяновичем, респ. Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684480, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017726302, поданной 30.06.2017, зарегистрирован 27.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 684480 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДАН», 454100, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, 94, оф. 4 (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак  является комбинированным, представляет собой совокупность оригинально выполненного элемента «DAN», изображение части земного шара в цветовом сочетании: «темно-синий, белый».

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;
- лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции приведена судебная практика по делу № СИП-450/2017. Так, в судебном решении определено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров;
- 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 № 684480 [1] в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 14.08.2019 возражении, представил 14.01.2020 отзыв, основные мотивы которого сведены к следующему:

- правообладатель является известной компанией в сфере туризма и действует на рынке с момента создания, т.е. с 2015 года. При этом приоритет фирменного наименования ООО «ДАН» как средства индивидуализации возник с даты

регистрации компании, т.е. с 02 июня 2015 года (см. выписку из ЕГРЮЛ), что значительно раньше даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];

- согласно судебному решению (дело № 2-1230/2017 от 23.06.2017 г.) установлено, что графическое изображение «DAN» в различных цветах в виде схематического изображения половины земного шара с линиями меридиан и параллелей в сочетании со словом «DAN» создано творческим трудом Бердичевской К.В. (основатель группы «ДАН», в которую также входит ООО «ДАН-Инвест») и использовалось группой компаний «ДАН» с согласия автора изображения с 1996 года;
- из представленных судебных решений (№ А76-8390/2017, № А76-23992/2015) усматривается известность правообладателя на рынке туристических услуг;
- противопоставленный товарный знак [2] не соответствует положениям пунктов 3, 8, 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает чужое средство индивидуализации;
- правообладателем оспариваемого товарного знака [1] подано возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2], в связи с чем, правообладателем выражена просьба об объединении рассмотрения настоящего возражения и возражения против предоставления правовой охраны 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);
- согласно выписке из ЕГРИП от 09.01.2020 основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «Торговая розничная прочая в неспециализированных магазинах». В сфере туристических услуг виды деятельности у лица, подавшего возражение (см. ЕГРИП).

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия доказательств отправки настоящего отзыва в адрес ИП Ибатуллина А.В. – [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАН» от 09.01.2020 г. – [4];
- копия выписки из ЕГРИП в отношении ИП Ибатуллина А.В. от 09.01.2020 – [5];
- копия устава ООО «ДАН» – [6];
- копия свидетельства туроператора ООО «ДАН» от 10.08.2015 г. и 14.06.2016 г. – [7];
- копия решения Роспатента от 20.07.2017 – [8];
- копия решения Ленинского районного суда г.Челябинска от 23.06.2017 – [9];
- копия апелляционного определения Челябинского областного суда от 05.10.2017 – [10];
- копия лицензионного договора от 02.06.2015 – [11];
- копия постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 по делу № А76-8390/2017 – [12];
- копия решения Челябинского У ФАС России от 14.11.2017 – [13];
- копия решения Челябинского УФАС России от 22.12.2016 – [14];
- копия решения Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2018 по делу №А76-23992/2015 – [15];
- копия решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.03.2016г. по делу №А08-8741/2015 – [16];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу №СИП-558/2015 – [17];
- документы, подтверждающие использование спорного обозначения в 2015-2016 гг. (договоры о реализации туристического продукта, счета, рекламные объявления) – [18];
- нотариальные протоколы удостоверения интернет-страниц – [19];
- данные с сервиса casebook в отношении ИП Ибатуллина А.В. – [20].

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 № 684480 в отношении всех услуг была осуществлена 27.11.2018. 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.

Просьба правообладателя, упомянутая в отзыве, в отношении объединения рассмотрения настоящего возражения, а также возражения, поданного правообладателем против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2] не может быть удовлетворена. 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] 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 (30.06.2017) 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 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.



Оспариваемый товарный знак  [1] по свидетельству № 684480 с приоритетом от 30.06.2017 является комбинированным. Словесный элемент «DAN» выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 39, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-синий, белый».

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. Сравнимые 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 стилизованный элемент «DAN», выполненный латинским шрифтом. Слева от словесного элемента «DAN» выполнен изобразительный элемент в виде части земного шара. При этом сравниваемые знаки [1] и [2] имеют разное цветовое сочетание (черные буквы «ДАН» [2] и темно-сине-белое 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 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с арендой в области недвижимости, 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.

Услуги 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом;

перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Остальные услуги 39 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] относятся к транспортным услугам, услугам в области логистики, прокату, аренде транспортных средств, услугам, предоставляемым в области туризма, то есть имеют общее назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] связаны с образовательной деятельностью, услугами в области развлечений, воспитанием, издательской деятельностью, услугами в области спорта, прокатом специализированного оборудования и т.д. и не могут быть признаны однородными

услугам 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] ввиду разного рода/вида, разного назначения и круга потребителей.

Услуги 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] представляют собой услуги в области медицины, услуги лечебно-профилактического характера, услуги центров красоты и здоровья, саун/бань, услуги в области сельского хозяйства и садоводства, животноводства и т.д. и не могут быть признаны однородными услугам 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] ввиду разного рода/вида, разного назначения и 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 39 класса 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.

Доводы правообладателя о том, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена 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 № 684480.