

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 18.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ДАН», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594216, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015725635 с приоритетом от 14.08.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.11.2016 за №594216 в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО Туристическая компания «ДЭН», г. Челябинск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №594216 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DAN», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара. Знак охраняется в темно-синем, белом цветовом сочетании.

В поступившем 18.04.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 8, 10 статьи 1483 Кодекса, 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло 02.06.2015, т.е. ранее даты (14.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражения, обусловлено тем, что отличительная часть фирменного наименования ООО «ДАН» (DAN Company Limited) включает словесный элемент «DAN», тождественный оспариваемому товарному знаку;

- кроме того, ООО «Дан» использует в качестве средства индивидуализации коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «DAN» и графический элемент, тождественный изобразительному элементу оспариваемого товарного знака. При этом данный логотип был им создан 01.09.2011 (что подтверждается, по, мнению лица, подавшего возражение, протоколом осмотра доказательств);

- ООО «ДАН» под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением задолго до даты приоритета оспариваемого знака осуществляло деятельность, однородную услугам оспариваемого товарного знака;

- ООО «ДАН» является туроператором и широко известной компанией на рынке туристских услуг. Для осуществления своей деятельности ООО «ДАН» получены разрешительные документы. Сведения об ООО «ДАН» представлены в сети Интернет;

- использование оспариваемого товарного знака при оказании услуг 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложное ассоциативное представление о компании, которая их оказывает, и вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- ООО «ДАН» также отмечает, что обратилось в антимонопольный орган о признании действий ООО ТК «ДЭН» при регистрации товарного знака по свидетельству №594216 недобросовестной конкуренцией. По данному заявлению в отношении ООО ТК «ДЭН» Управлением ФАС России по Челябинской области 28 марта 2017 года возбуждено дело №10-08нк/2017 о нарушении антимонопольного законодательства (копия определения прилагается). В случае принятия антимонопольным органом

соответствующего решения просит рассматривать настоящее возражение как поданное также и по основанию пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594216 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №594216;
2. Протокол осмотра сайтов www.kopok.ru, www.mychel.ru от 29.12.2016;
3. Решение УФАС по Челябинской области №16141/08 от 22.12.2016;
4. Аналитический отчет по изучению товарного рынка оказания туристических услуг на территории города Челябинска, в объеме, необходимом для принятия решения по делу №10-08/2016 от 10.11.2016;
5. Определения УФАС по Челябинской области от 18.07.2016 об отложении рассмотрения дела №10-08/2016;
6. Устав ООО «ДАН» от 2015;
7. Выписки из ЕГРЮЛ сведений о ООО «ДАН»;
8. Протокол осмотра доказательств (электронного исходного файла «DAN_logo_new.cdr» от 04.12.2015;
9. Заявление Бердичевской К.В. от 30.06.2015;
10. Протокол №1 Общего собрания Участников ООО «ДАН» от 30.06.2015;
11. Лицензионный договор №1 о предоставлении права использования графического изображения на неисключительной основе (неисключительная лицензия) от 02.06.2015;
12. Свидетельства на осуществление туроператорской деятельности ООО «ДАН» от 2015, 2016гг.;
13. Выборка Договоров на оказание туристических услуг за 2015 год;
14. Определения УФАС по Челябинской области о назначении дела №10-08нк/2017 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 28.03.2017.

15. Выборка Договоров на реализацию туристического продукта (июль – август 2015гг.);

16. Протокол осмотра доказательств от 15.06.2017;

18. Благодарственные письма, дипломы 2015-2017гг.;

19. Договор №770 от 10.08.2015 возмездного оказания услуг по размещению рекламы в периодических изданиях и приложение к нему.

Относительно документов [15-19], представленных на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, следует отметить, что в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения данного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №594216, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил 21.06.2017 отзыв, в котором выражает несогласие с доводами возражения и «...считает, что автором логотипа «ДЭН» является директор ООО Туристическая Компания «ДЭН» - Камышев В.В...».

Кроме того, просит перенести заседание коллегии на более поздний срок в связи с тем, что :

- в Арбитражном суде г. Челябинска рассматриваются дело № А76-23992/2015 о защите исключительных прав на фирменное наименование, в котором ООО Туристическая Компания «ДЭН» является ответчиком по иску ООО «ДАН»;

- в УФАС по Челябинской области по делу № 10-08нк/2017, в котором ООО Туристическая Компания «ДЭН» является истцом, рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства;

- в Ленинском районном суде находится в производстве дело №2-1230/2017 по иску Бердичевской Карины Владимировны к ООО Туристическая Компания «ДЭН» об установлении авторства на спорное изображение.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

20. Определение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-23992/2015 от 17.05.2017 (об отложении судебного разбирательства);

21. Определение Ленинского районного суда г. Челябинска по делу №2-1230/2017 от 16.05.2017 (по исковому заявлению Бердичевской К.В. к ООО Туристическая Компания «ДЭН» о защите авторского права);

22. Определения УФАС по Челябинской области об отложении рассмотрения дела №10-08нк/2017 от 31.05.2017.

В удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания коллегии коллегией было отказано ввиду нижеследующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, осуществляется в административном порядке.

Представление правообладателем вступивших в законную силу решений судебных органов ведет к необоснованному затягиванию делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (14.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №594216 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 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 ним до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями пункта 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака 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 со статьей 10 bis (1) Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594216 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «ДАН» является обладателем более ранних исключительных прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. Кроме того, ООО «ДАН» полагает, что ему принадлежит более раннее авторское право на изображение, сходное с оспариваемым товарным знаком. При этом под этими обозначениями ООО «ДАН» осуществляет деятельность в области туризма, которая однородна услугам 39, 43 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «ДАН» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504591.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №594216 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DAN», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара. Знак охраняется в темно-синем, белом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594216 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Следует отметить, что для признания регистрации товарного знака по свидетельству №594216 недействительной в рамках положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение следующих требований:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части) и коммерческим обозначением;
- право на фирменное наименование и коммерческое обозначение возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием коммерческим обозначением, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ [7] право на фирменное наименование ООО «ДАН» возникло с момента его регистрации – 02.06.2015, т.е. ранее даты (14.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (DAN Company Limited – фирменное наименование на английском языке [6]), тождественна словесному элементу «DAN» оспариваемого товарного знака.

Что касается требования законодательства об однородности деятельности обладателя исключительного права на фирменное наименование и услуг, указанных в свидетельстве оспариваемого товарного знака, то коллегией установлено следующее.

Представленные материалы (выписка из ЕГРЮЛ [5], Устав [6]) показывают, что основным видом деятельности ООО «ДАН» является оказание туристических услуг, гостиничная деятельность.

Для осуществления своей деятельности обществом в июле 2015, июне 2016 гг. получены свидетельства, согласно которым ООО «ДАН» включено в федеральный реестр туроператоров и может оказывать следующие виды деятельности: внутренний туризм, международный въездной туризм, международный выездной туризм.

Договоры [13] свидетельствуют о том, что ООО «ДАН», начиная с июля 2015 года, оказывало услуги в области туризма.

Следует отметить, что туристические услуги, помимо услуг по организации туризма, включают также услуги по организации проживания туристов, услуги средств размещения (см. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристические услуги. Общие требования»).

С учетом изложенного коллегией установлено, что ООО «ДАН» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги, однородные услугам 39 класса МКТУ «организация путешествий» и 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» оспариваемой регистрации.

Коллегией также принято во внимание, что правообладатель ООО Туристическая компания «ДЭН» под своим фирменным наименованием работает на том же товарном рынке, что и лицо, подавшее возражение. Однако право на фирменное наименование у правообладателя возникло 29.07.2015, т.е. позднее даты (02.06.2015) создания ООО «ДАН».

При этом согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными, то преимущество имеет средство индивидуализации, имеющее более ранний приоритет. Право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее права на фирменное наименование правообладателя и исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Что касается довода возражения о несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части коммерческого обозначения, то следует отметить следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, коммерческое обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара и словесных элементов «DAN» и «Туристическая компания», начало им использоваться 01.07.2011.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, был представлен протокол осмотра доказательств электронного файла DAN_logo_new.cdr [8]), который действительно, показывает, что данное обозначение было создано 01.07.2011. Вместе с тем, из данного документа не представляется возможным установить, кто является

владельцем электронного файла DAN_logo_new.cdr. При этом как было указано выше ООО «ДАН» создано 02.06.2015.

Из представленного протокола осмотра сайтов [2] коллегия усматривает, что данное коммерческое обозначение в сети Интернет, начинало использоваться ООО «ДАН» с августа 2015 года.

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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 единый государственный реестр юридических лиц.

Документов, свидетельствующих о том, что услуги, оказываемые ООО «ДАН», предоставляются принадлежащим ему каким-либо предприятием, возражение не содержит.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), является недоказанным.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №594216 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса обосновано тем, что лицо, подавшее возражение, обладает более ранними исключительными правами на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Следует отметить, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным лицом, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Как было указано выше, представленные договоры [13], протокол осмотра сайта [2], Лицензионный договор о предоставлении права использования графического изображения [11], свидетельствующие об оказании услуг ООО «ДАН» (созданного 02.06.2015) в области туризма, начиная с середины 2015 года, т.е. незадолго до даты (14.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака. Указанное не может

свидетельствовать о длительном и интенсивном использовании фирменного наименования лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте.

Иных материалов, свидетельствующих об оказании услуг в области туризма, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты приоритета оспариваемой регистрации лицом, подавшим возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №594216 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №594216 пункту 10 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что оспариваемый товарный знак сходен с графическим изображением (композицией, состоящей из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара и словесных элементов «DAN», «Туристическая компания»), авторское право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ материалов возражения показал, что автором данного изображения является Бердичевская Карина Владимировна [11]. По Лицензионному договору [11] Лицензиар (Бердичевская К.В.) предоставляет лицензиату (ООО «ДАН») неисключительную лицензию на использование обозначения (указанного выше).

С учетом изложенного лицензиат (ООО «ДАН») не является обладателем исключительного права на обозначение (композицию, состоящую из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара и словесных элементов «DAN», «Туристическая компания»), поскольку в соответствии со статьей 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на результат интеллектуальной собственности или на средство индивидуализации к лицензиату и, следовательно регистрация оспариваемого знака не нарушает права лица подавшего возражение.

В этой связи довод о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса (в части объектов, указанных в пункте 9 настоящей статьи), является недоказанным.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 10 bis Парижской конвенции, то следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия по предоставлению правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594216 признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №594216 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) и, следовательно, является неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №594216 недействительным полностью.