

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Империя туризма», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892881, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021774481 с приоритетом от 15.11.2021 зарегистрирован 19.09.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №892881 в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Кадырова Муртазалия Магомедовича, г. Махачкала (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование «Империя туризма» лица, подавшего возражение, возникло значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в оспариваемом товарном знаке «Этнотур Туристическая Империя» словесный элемент «Этнотур» является неохраняемым. Сочетание слов «Туристическая Империя» сходно с наименованием «Империя туризма» по семантическому и фонетическому признакам, что может вызвать смешение в глазах потребителя однородных услуг;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, однородны услугам оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892881 недействительным полностью.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение на 16л.;
2. Сведения из ЕИС закупки;
3. Информация о деятельности;
4. Договор от 16.12.2021;
5. Договор от 10.10.2019;
6. Договор от 21.10.2021;
7. Договор от 01.08.2019;
8. Договор от 24.08.2020;
9. Договор от 15.07.2019.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (15.11.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №892881 правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «ЭТНОТУР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «О» включает композицию, состоящую из птицы с распахнутыми крыльями на фоне гор, под словесным элементом расположены словесные элементы «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЭТНОТУР» является неохраняемым элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров услуг 39, 43 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №892881 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ»/«Империя туризма».

Так, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесные элементы «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ», показал, что указанные словесные элементы являются семантически сходными с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, «Империя туризма», поскольку сравниваемые обозначения несут одинаковую смысловую нагрузку, относящуюся к области туризма.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ»/«Империя туризма» являются фонетически сходными, что обусловлено, входящими в их состав фонетически тождественными словесными элементами: «ИМПЕРИЯ»/«Империя», а также фонетически сходными словесными элементами «ТУРИСТИЧЕСКАЯ»/«туризма».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Империя туризма» возникло 24.03.2003, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №892881 (15.11.2021) [1].

ООО «Империя туризма» ведет хозяйственную деятельность в области оказания услуг в сфере туризма и путешествий.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «Империя туризма» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «Империя туризма» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892881.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о

неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2003 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «Империя туризма» при осуществлении деятельности в сфере организации пешеходных и автобусных экскурсий по Москве, Московскому Кремлю, Золотому кольцу и другим регионам России, а также разработке индивидуальных туров, в том числе для иностранных туристов.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [2], подтверждающие факты участия в тендерах (заключение контракта 30.10.2019), где лицо, подавшее возражение, является поставщиком услуг в области организации экскурсий.

Также, были представлены договоры [4-9] на оказание следующих услуг: размещение в гостинице, встречи и проводы в аэропорту, переезды, питание, экскурсионное обслуживание, услуги гидов, бронирование билетов.

Все договоры были заключены ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

То есть, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с организацией и проведением путешествий по России, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, может быть соотнесена с услугами 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги транспортные для экскурсий», услугами 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для

проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]» оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и, указанных выше услуг 39, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что сравниваемые услуги относятся к одному виду (услуги в области туризма), имеют сходные характерные особенности, имеют одинаковое назначение, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; пилотирование гражданских дронов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов;

прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения; прокат кресел-колясок; прокат лошадей; прокат навигационных систем; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию автомобилей; служба лоцманская; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; услуги хранения багажа; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» оспариваемого товарного знака оказываются не туристическими агентствами, а транспортными компаниями, относятся к услугам в области аренды, доставки грузов, услугам по хранению товаров на складах и другим связанным услугам, таким как экспедирование грузов, а также к услугам по перевозке, при этом, указанные услуги не конкретизированы сферой туризма, в связи с чем они не являются однородными с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение.

Услуги 43 класса МКТУ «базы отдыха; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» оспариваемого товарного знака относятся к отдельным услугам, которые оказываются предприятиями по предоставлению временного проживания и предприятиями по питанию, то есть, данные услуги не ограничены туристической деятельностью, тогда как, лицо,

подавшее возражение, предоставляет только посреднические услуги в области туристической деятельности.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, не может быть соотнесена с, указанными выше, услугами 39 и 43 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, осуществляемых ООО «Империя туризма», с указанными выше услугами 39, 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №892881, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892881 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892881 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; организация круизов; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги транспортные для экскурсий», услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]».