

От:

**Благотворительный фонд помощи больным  
детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД»**

125315, г. Москва,

Ленинградский пр-кт, д. 68, стр. 16;  
(ОГРН 1097799029580; ИНН 7743089883)

Адрес для корреспонденции:

Кому:

**Благотворительный Фонд  
«Подари ЗАВТРА!»**

426054, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 41  
(ОГРН 1131800001024; ИНН 1831155301)

## **ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ**

### **О нарушении исключительных прав на товарный знак**

Благотворительный фонд помощи больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» (далее - «Русфонд») является правообладателем товарного знака в РФ «**5542 ДЕТИ**» № 616879 с датой приоритета от 23.09.2015г., зарегистрированного от 23.05.2017г., для услуг 36 класса МКТУ «инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; организация сбора денег и подписей; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги актуариев; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимфондов; финансирование». Цифровое обозначение «5542» исключено из самостоятельной правовой охраны.

Русфонду стало известно, в том числе из многочисленных жалоб граждан РФ, что в гражданском обороте на территории Российской Федерации (в том числе, в сети Интернет с использованием веб-страниц сайта <http://podarizavtra.ru>) осуществляется предложение и оказание услуг, однородных с услугами Правообладателя, а также с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком Русфонда № 616879.

Согласно ст. 1229 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и других способах адресации.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака (знака обслуживания) Русфонда необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого нарушителем обозначения с зарегистрированным знаком обслуживания Русфонда.

Согласно п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее по тексту – «Правила»), утвержденных приказом Минэкономразвития от 20.07.2015г., вступивших в силу 31.08.2015 г.:

*42. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.*

*Сходство словесных обозначений оценивается по звуковому (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:*

*1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;*

2) *графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;*

3) *смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.*

*Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как **каждый в отдельности**, так и в различных сочетаниях*

Словесное обозначение «ДЕТИ», которое использует нарушитель в своей деятельности, является **сходным до степени смешения** с доминирующим (словесным) элементом «ДЕТИ» зарегистрированного товарного знака № 616879.

Согласно п. 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Деятельность БФ «Подари ЗАВТРА!» относится к сбору денежных средств в благотворительных целях, которая очевидно является однородной услугой 36 класса МКТУ товарного знака Русфонда № 616879, в частности «организация сбора денег и подписей; сбор благотворительных средств».

Таким образом, по мнению Правообладателя, без его разрешения, в нарушение законодательства РФ, БФ «Подари ЗАВТРА!» незаконно использует обозначение «ДЕТИ», сходное до степени смешения с товарным знаком № 616879 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Согласно п. 1 ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ, спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), о возмещении убытков – к лицу, неправо-

мерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Кроме того, согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст. ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. ст. 322-325, 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ, **ПРОШУ:**

1) прекратить использование обозначения «ДЕТИ» в предложениях об оказании услуг, при оказании услуг благотворительных фондов, в сети Интернет, а также иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 616879.

2) добровольно выплатить в пользу БФ РУСФОНД компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак РФ № 616879 в размере 2 094 828 (двух миллионов девяноста четырех тысяч восьмисот двадцати восьми) рублей 00 копеек.

**Приложения:**

01. Свидетельство на товарный знак № 616879 (копия).

С уважением,  
Президент БФ «РУСФОНД»



Л.С.Амбиндер