

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2017, поданное АО «Авиакомпания «АЗИМУТ», г. Ростов-на-Дону (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338539, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006719979 с приоритетом от 18.07.2006 зарегистрирован 03.12.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 338539 на имя ООО «ИЭйчСи-МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», Кипр, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 27.06.2008 договора РД0037954 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва.

В результате государственной регистрации 03.09.2012 договора №РД0106525 об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака №338539 является Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее – правообладатель). Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 18.07.2026.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «АЗИМУТ», в котором использованы буквы русского алфавита таким образом, что первая буква «а» выполнена строчной буквой, а остальные – заглавными. Неохраняемый словесный

элемент «ОТЕЛЬ» выполнен заглавными буквами русского алфавита меньшего размера. Изобразительный элемент, расположенный в левой части композиции, выполнен в виде сферы, плоскость которой разделена на части параллелью и меридианом, центр пересечения которых расположен в правой нижней части сферы.

Товарный знак охраняется в черном, белом, желтом, терракотовом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем 23.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 338539 произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного, ссылаясь на пункт 2 статьи 1496 Кодекса и пункт 14.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила), лицо, подавшее возражение, утверждает, что регистрация товарного знака по свидетельству №338539 произведена в нарушение указанных норм, поскольку оспариваемый товарный знак является тождественным с товарными знаками по свидетельствам №№338540, 329501, 329502. Эти товарные знаки принадлежат одному правообладателю, были поданы на регистрацию в один день и имеют одинаковую дату приоритета – 18.07.2006 и полностью совпадающий перечень услуг 43 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №338539 (заявка №2006719979) и по свидетельству №338540 (заявка №2006719980) должны были быть отозваны Роспатентом, поскольку регистрация этих тождественных товарных знаков создает постоянную и масштабную угрозу введения потребителя в заблуждение.

В подтверждение довода о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, в возражении также

содержится ссылка на статью 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

По мнению лица, подавшего возражение, введение потребителя в заблуждение можно определить как распространение ложной или способной ввести в заблуждение информации о собственном товаре/услуге, или правдивой информации о собственном товаре/услуге, создающей ложное впечатление о продуктах или услугах конкурента.

В возражении цитируются положения статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), касающиеся недобросовестной конкуренции, и приведены комментарии, относящиеся к действиям, которые определяются как акт недобросовестной конкуренции, однако отсутствует вывод о том, каким образом данные положения связаны с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338539 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 338539, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что в удовлетворении возражения должно быть отказано, поскольку оно не основано на законе.

По мнению правообладателя, довод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №338539 тождественен товарным знакам по свидетельствам №№338540, 329501, 329502, свидетельствует о неверном понимании лицом, подавшим возражение, термина «тождественность».

Правообладатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 1513 Кодекса, в котором указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом, отмечает, что к возражению не приобщены никакие доказательства, которые бы свидетельствовали о столкновении

лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом в возражении в принципе не приводится никаких сведений о предпринимательской активности лица, подавшего возражение. Отсутствие таких доказательств позволяет сделать вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса.

Правообладатель указывает на отсутствие тождества между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками, поскольку они различаются включенными в них неохранными словесными элементами: «ОТЕЛЬ» и «СЕТЬ ОТЕЛЕЙ».

Несмотря на то, что различия между товарными знаками заключаются в неохранных элементах, они влияют на общее восприятие товарных знаков. В первую очередь, разница заключается в семантическом восприятии: при восприятии товарного знака с элементом «ОТЕЛЬ» речь идет только об одном отеле, в то время как при восприятии товарного знака с элементом «СЕТЬ ОТЕЛЕЙ» у потребителей возникает ассоциация с несколькими отелями (сетью отелей). Кроме того, обозначения различаются графически.

Правообладатель подчеркивает, что действующее законодательство не содержит положений, которые бы запрещали одному лицу обладать исключительными правами на серию товарных знаков. Действия правообладателя по регистрации нескольких товарных знаков, которые имеют отличия в слабых элементах, свидетельствуют о намерении обладать серией товарных знаков, как это следует из правовой позиции в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015.

В отзыве отмечается, что в возражении не указано, относительно чего будет возникать заблуждение, если знаки будут принадлежать одному и тому же лицу. В возражении не приводится никаких сведений, которые бы могли свидетельствовать о том, что существует угроза смешения в гражданском обороте

противопоставленных товарных знаков, особенно в ситуации, когда они принадлежат одному правообладателю (одному заявителю на момент их регистрации).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 338539.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки информации о сети отелей «АЗИМУТ/AZIMUT»;
- копия претензии правообладателя к лицу, подавшему возражение, с копиями документов о ее отправке.

В дополнение к возражению от лица, подавшего возражение, 01.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило «Возражение на отзыв правообладателя», в котором изложена позиция по поводу его заинтересованности в подаче возражения, а также повторяются доводы возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.07.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АЗИМУТ», в котором использованы буквы русского алфавита таким образом, что первая буква «а» выполнена строчной буквой, а остальные – заглавными. Неохраняемый словесный элемент «ОТЕЛЬ» выполнен заглавными буквами русского алфавита меньшего размера. Изобразительный элемент, расположенный в левой части композиции, выполнен в виде сферы, плоскость которой разделена на части параллелью и меридианом, центр пересечения которых расположен в правой нижней части сферы.

Товарный знак охраняется в отношении следующих услуг:

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в возражении приведены положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре или услуге и их изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в 43 класс МКТУ оспариваемой регистрации, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между

оспариваемым товарным знаком, использовавшимся при оказании услуг, и лицом, подавшим возражение.

Учитывая, что лицо, подавшее возражение было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.09.2014, т.е. значительно позже даты приоритета (18.07.2006) оспариваемого товарного знака, подобная ассоциативная связь не могла сложиться на дату приоритета оспариваемого товарного знака, тем более, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих, что оно осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг, включенных в оспариваемую регистрацию, используя сходное до степени смешения обозначение.

Довод о введении потребителя в заблуждение мотивирован в возражении также наличием товарных знаков:



по свидетельству №338540, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ;



по свидетельству №329502, зарегистрированный в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ;



по свидетельству №329501, зарегистрированный в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются тождественными оспариваемому товарному знаку.

Вместе с тем, при сравнении этих товарных знаков очевидно, что они не совпадают во всех элементах с оспариваемым товарным знаком, поскольку характеризуются либо присутствием в них различных неохранных элементов «ОТЕЛЬ» и «СЕТЬ ОТЕЛЕЙ», либо графическим расположением изобразительного элемента относительно словесных элементов, либо различным перечнем услуг.

Кроме того, коллегия отмечает, что Закон, действовавший на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не содержал в себе норму, которая впоследствии была включена в статью 1496 Кодекса, соответственно, ситуация, изложенная в пункте 2 статьи 1496 Кодекса, не может рассматриваться в качестве основания для прекращения правовой охраны товарного знака в соответствии с положениями, действовавшими на дату приоритета, изложенными в главе 6 Закона «Прекращение правовой охраны товарного знака».

Никаких иных доказательств введения потребителя в заблуждение относительно услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, или лица, оказывающего эти услуги, возражение не содержит.

Таким образом, указанный довод возражения носит декларативный характер, не подтвержденный какими-либо фактическими данными и документальными материалами.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, изложенным в пункте 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких либо документов, подтверждающих, что его экономическая деятельность связана с предоставлением услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, что свидетельствует об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №338539 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, АО «Авиакомпания «АЗИМУТ» не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №338539.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие,

Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы. Кроме того, эти доводы также носят декларативный характер, поскольку не подтверждены какими-либо фактами и документами.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 338539.