

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 30.10.2018 возражение Акционерного общества «Авиакомпания «Азимут», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403731, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008735804 с приоритетом от 14.11.2008 зарегистрирован 16.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 403731 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва, в отношении товаров 21, 30 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ.

В результате государственной регистрации 03.09.2012 под № РД0106525 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение АЗИМУТ ЭКСПРЕСС
AZIMUT EXPRESS, выполненное в две строки буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что у данного товарного знака отсутствует различительная способность, так как он состоит из слов, которые являются общепринятыми терминами и не являются фантазийными элементами, что необходимо для того, чтобы индивидуализировать товары и услуги, а также этот товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что элементы оспариваемого товарного знака "АЗИМУТ", "ЭКСПРЕСС", "AZIMUT" и "EXPRESS" не являются фантазийными и используются в иных сферах третьими лицами, следовательно, они должны быть указаны как неохраняемые в составе оспариваемого товарного знака и могут регистрироваться исключительно совместно с изобразительным элементом. В возражении приводятся определения слов "Азимут" и "Экспресс", входящих в оспариваемый товарный знак, из Советского энциклопедического словаря, толковых словарей и Википедии. Далее приводятся результаты исследования об использовании слов "Азимут" и "Экспресс" в фирменных наименованиях российских компаний и в товарных знаках. Также в возражении указано, что слова "АЗИМУТ", "AZIMUT" и "AZIMUTH" не имеют различительной способности. По мнению лица, подавшего возражение, у российского потребителя словесные элементы «Азимут», «Авиакомпания» и «Экспресс/Express» ассоциируются с авиаперевозками. Однако, ООО «АЗИМУТ ИНТЭРНЭШНЛ» не осуществляет услуг, связанных с авиаперевозками, в отличие от АО «Авиакомпания Азимут», которое является авиаперевозчиком юга России, базирующимся в аэропорту «Платов» г. Ростов-на-Дону.

В возражении также указано на наличие у лица, подавшего возражение, коммерческого обозначения, используемого им для индивидуализации предприятия - АО «Авиакомпания Азимут», которое представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Авиакомпания»/«азимут», «Airlines»/«azimuth», а также стилизованное изображение крыльев летящей птицы. В подтверждение возникновения исключительного права на коммерческое обозначение лицо, подавшее возражение, представляет договоры и соглашения на оказание услуг, а также лицензии и данные реестра авиакомпаний.

По мнению лица, подавшего возражение, его заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403731 обусловлена наличием исключительного права на коммерческое обозначение, однородностью предпринимательской деятельности АО «Авиакомпания Азимут» и части услуг 39 класса МКТУ оспариваемого знака (в том числе авиаперевозки), а также фактом подачи заявок №№2017749332 и 2017755565.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 39 класса МКТУ «организация путешествий, в том числе авиаперевозки».

К возражению приложены следующие документы (копии):

- договор на разработку сайта от 21.04.2017 г.[1];
- договор №856/09-2017 на оказание услуг по размещению и распространению рекламы от 14.09.2017 г.[2];
- договор на оказание рекламных услуг № 0/1157 от 13.10.2017 г.[3];
- договор №346 Р от 17.10.2017 г. на размещение в радиопрограмме рекламно-информационных материалов [4];
- договор № 1 на распространение и (или) размещение наружной рекламы от 15.01.2018 г.[5];
- договор оказания рекламно-информационных услуг от 25.01.2018 г.[6];
- договор №22-02-02/18 на оказание услуг по размещению рекламы от 22.02.2018 г.[7];
- договор № 50/18 оказание услуг по размещению рекламы в эфире радиостанций от 14.03.2018 г.[8];
- договор №05 от 19.03.2018 г. на оказание услуг по размещению, эксплуатации и техническому обслуживанию рекламно-информационного материала [9];
- договор подряда №21/03.2018 на изготовление, монтаж объектов наружной рекламы от 21.03.2018 г.[10];
- договор №904 от 6.04.2018 г. на изготовление, монтаж, демонтаж баннера[11];

- договор № РД-111/20/03 от 11.04.2018 г. на проведение рекламной кампании в эфире радиоканалов[12];
- договор № 32 от 16.04.2018 г. на оказание услуг по размещению и демонстрации рекламных изображений[13];
- договор №297 оказания услуг от 18.04.2018 г.[14];
- договор на оказание услуг №35-2018 от 30.05.2018 г.[15];
- данные Яндекс Метрики о посещаемости сайта [https:// azimuth.aero/ru](https://azimuth.aero/ru)[16];
- договор №610/2017-НО на аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов с эксплуатантом РФ от 22.05.2017 г. ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» и АО «Авиакомпания АЗИМУТ»[17];
- договор №617/07-2017 о предоставлении аэропортовых услуг и наземном обслуживании воздушных судов в аэропорту Омск (Центральный) от 19.07.2017 г.[18];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании №М-642/2017 от 20.07.2017 г.[19];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании между АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» от 20.07.2017 г.[20];
- договор на аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов (РФ) от 28.07.2017 г. между АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Аэропорт Толмачево»[21];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании от 28.07.2017 г. между АО «Авиакомпания Азимут» и ПАО «МАНН»[22];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании №МАС-589/17-Д01 от 22.08.2017 г.[23];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании № КЛЦ-953/17-Д01 от 29.08.2017 г. между АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и ПАО «Аэропорт Кольцово»[24];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании №582/17-МАКР от 04.09.2017 между АО «Авиакомпания Азимут» и АО «Международный аэропорт Краснодар»[25];

- договор №05/05-2018 о наземном обслуживании воздушных судов в аэропорту Грозный (Северный) от 08.09.2017 г.[26];
- договор №13000189 на комплексное обслуживание от 15.09.2017 г.[27];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании №303/8-2017 от 15.09.2017 г.[28];
- договор №214-2017/НО на наземное обслуживание воздушных судов от 20.09.2017 г.[29];
- стандартное соглашение №027-40/2017 на наземное обслуживание воздушных судов в международном аэропорту «Казань» на основе SGHA IATA версии 2013 от 12.10.2017 г. между АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Международный Аэропорт Казань»[30];
- договор №41-10/17 комплексного аэропортового обслуживания в международном аэропорту «Махачкала» от 30.10.2017 г. между АО «Авиакомпания Азимут» и АО «Международный аэропорт Махачкала»[31];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании №1104/17-МАС от 01.11.17[32];
- стандартное соглашение о наземном обслуживании воздушных судов в международном аэропорту Калуга (Грабцево) на основе версии SGHA 2013 №17/103 от 21.11.2017 г. между АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Международный аэропорт Калуга»[33];
- приложение Б (Упрощенная процедура) к стандартному соглашению ИАТА о наземном обслуживании от января 2008 № 24 Д0118 от 20.02.2018[34];
- договор №175-0902/18 о предоставлении аэропортовых услуг и наземном обслуживании воздушных судов в аэропорту города Элиста от 26.04.2018 г.[35];
- данные Реестра авиакомпаний, размещенного на сайте Федерального агентства воздушной авиации РФ (<https://wvvrw.favt.ru/reestr-v-aviacompanv/>) на дату обращения 24.10.2018 г.[36];
- страницы официального сайта АО «Авиакомпания Азимут» <https://azimuth.aero/ru> на дату обращения 24.10.2018 г.[37].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в

установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в удовлетворении возражения должно быть отказано, так как отсутствуют основания для признания недействительным предоставления товарному знаку.

Правообладателем в отзыве, в частности, отмечается, что сама по себе регистрация в составе иных товарных знаков и/или фирменных наименований слов "Азимут" и "Экспресс" не подтверждает отсутствие различительной способности для услуг 39 класса МКТУ "организация путешествий, в том числе авиаперевозки" в оспариваемом товарном знаке. К возражению не приложено ни одного доказательства, которое бы подтверждало широкое, интенсивное и длительное использование упомянутых выше слов применительно к оспариваемым услугам ни лицом, подавшим возражение, ни иными лицами на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Слова "Азимут" и "Экспресс", которые вошли в оспариваемый товарный знак, действительно, обладают значением, приведенным лицом, подавшим возражение. При этом действующее законодательство не содержит норм, которые запрещали бы регистрацию обозначений, обладающих словарным значением. Также нет требования о регистрации таких слов исключительно в составе комбинированного обозначения. Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств наличия ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и деятельностью лица, подавшего возражение, в результате которой потребители вводятся в заблуждение относительно истинного лица, оказывающего услуги.

Правообладатель считает представленные лицом, подавшим возражение, документы в подтверждение возникновения исключительного права на коммерческое обозначение не относимыми к делу, поскольку они имеют более позднюю дату, чем дата приоритета товарного знака и не подтверждают известность используемого обозначения на дату приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, не представлено документов, которые бы подтверждали фактическое исполнение договоров, приложенных к возражению.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены копии следующих документов:

- претензия правообладателя к лицу, подавшему возражение, с копиями документов о ее отправке;
- заключение по результатам рассмотрения возражения, приложенное к решению Роспатента от 13.03.2018 по делу об оспаривании товарного знака по свидетельству №403731.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (14.11.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их

аббревиатуры.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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 требованиями пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в две строки
АЗИМУТ ЭКСПРЕСС
буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение AZIMUT EXPRESS .
Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21, 30 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается для услуг 39 класса МКТУ «организация путешествий, в том числе авиаперевозки».

Поскольку лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании различными лицами соответствующих словесных обозначений в сфере экономической деятельности, к которой относятся указанные услуги 39 класса МКТУ, то у коллегии отсутствуют какие-либо основания для признания этих словесных обозначений в качестве обозначений, не обладающих различительной способностью в отношении соответствующих услуг.

В свою очередь, наличие у соответствующих слов определенных смысловых значений само по себе не позволяет признать эти словесные элементы обозначениями, не обладающими различительной способностью, поскольку они не входят в перечень обозначений, предусмотренных пунктом 2.3.1 Правил.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

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

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего соответствующие товары и оказывающего соответствующие услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение в их сознании стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, использовавшимся в отношении этих товаров и услуг, и лицом, подавшим возражение.

Однако материалы возражения не содержат каких-либо сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг, для индивидуализации которых предназначен этот товарный знак и в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку, используя сходное с ним до степени смешения обозначение. Следует отметить, что лицо, подавшее возражение было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.09.2014, то есть значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, вышеуказанный довод возражения носит исключительно декларативный характер и не подтвержден какими-либо фактическими данными и документальными материалами. Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения, касающегося исключительного права на коммерческое обозначение, используемого АО «Авиакомпания Азимут» для индивидуализации своего предприятия, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению право на коммерческое обозначение указанного лица возникло 19.07.2017, т.е. намного позже даты (14.11.2008) приоритета оспариваемого товарного знака. Все представленные в возражении в подтверждение наличия права на коммерческое обозначение документы также имеют даты, выходящие за дату приоритета товарного знака по свидетельству №403731, и не могут быть рассмотрены в качестве доказательств нарушения права на коммерческое обозначение согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 403731.