

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 поступившее 04.04.2019 возражение Акционерного общества «Авиакомпания АЗИМУТ» (далее – заявитель, АО «Авиакомпания АЗИМУТ») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749332, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения _____ в качестве товарного знака по заявке №2017749332 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.11.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 36, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «Авиакомпания» и «Азимут», выполненными буквами русского алфавита и расположенными на двух строках, справа от которых расположен изобразительный элемент в виде стилизованной птицы в полете или ее крыльев. Государственная регистрация испрашивается в следующем цветовом сочетании: оранжевый, синий, голубой, белый.

Решение Роспатента от 14.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749332 было принято на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «Азимут»/«Azimut/Azimuth» по свидетельствам №№663202[1], 400652[2], 387562[3], 387561[4], 386044[5], 369495[6], 329502[7], 329501[8], 338540[9], 338539[10], 330225[11], 311715[12], 481745[13] и 205097 [14], зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 16, 25 и услуг 35, 36, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ и имеющими более ранний приоритет. Слово «Авиакомпания» является неохраняемым элементом обозначения, так как представляет собой видовое наименование предприятия.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 04.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных в пункте 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила), 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);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, в том числе за счет наличия в обозначениях неохраняемых элементов

«Авиакомпания», «Отель», «Hotels», отличающихся изобразительных элементов, использования разной цветовой гаммы и разного шрифта;

- специфика услуг авиаперевозок и отсутствие на российском рынке услуг авиаперевозок, маркированных товарными знаками «АЗИМУТ», «AZIMUTH», «AZIMUT», не позволяет сделать вывод о возникновении у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному и тому же лицу.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 14.01.2019 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии заявителем был уточнен объем его притязаний только услугами 39 класса МКТУ – авиаперевозки.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (23.11.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из лексических единиц русского языка «Авиакомпания» и «Азимут», расположенных на двух строках, и стилизованного изображения летящей птицы.

Слово «Авиакомпания» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749332 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-14] в отношении однородных товаров/услуг.

Согласно представленному заявителем уточнению объема притязаний государственная регистрация товарного знака по заявке №2017749332 испрашивается для услуг 39 класса МКТУ – авиаперевозки.

В связи с указанным выше сравнительному анализу на тождество и сходство до степени смешения подлежат товарные знаки, которые зарегистрированы в отношении услуг 39 класса МКТУ, а именно товарные знаки [1, 3, 6-8, 11-13]



Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение



и противопоставленные знаки

azimuth

АЗИМУТ
АЗИМУТ М AZIMUT [2, 12, 13]

содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АЗИМУТ/AZIMUT/AZIMUTH», что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения предназначены для маркировки разных услуг 39 класса МКТУ, в одном случае – это услуги перевозок воздушным транспортом, а в других случаях знаки действуют для услуг в области туризма, связанных с организацией путешествий, а также услуг по доставке корреспонденции и услуг такси, которые не являются однородными, так как отсутствует

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему. Указанное обусловлено также тем, что авиаперевозки относятся к специфичному виду деятельности и могут осуществляться только субъектами, обладающими специальной правоспособностью, в силу того, что деятельность по авиаперевозкам подлежит обязательному лицензированию.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2, 12, 13].



заявленным обозначением в отношении однородных услуг, поскольку сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено фонетическими, семантическими и графическими отличиями сопоставляемых обозначений.

В частности, фонетические отличия обозначений заключаются в том, что кроме словесных элементов «Азимут»/«Azimut» товарные знаки [3, 6-8] содержат в своем составе дополнительные словесные элементы «Отель», «Сеть отелей», «Hotel», «Hotels», а заявленное обозначение - словесный элемент «Авиакомпания», которые отличаются фонетически за счет разного количества и состава букв, слогов и звуков, отсутствия совпадающих звукосочетаний и т.д.

Что касается семантических отличий сравниваемых знаков, то, несмотря на совпадение смысловых значений входящих в их состав словесных элементов «АЗИМУТ»/«AZIMUT» в разных языках, наличие в знаках [3, 6-8] слов «Отель», «Сеть отелей», «Hotel», «Hotels», а в заявленном обозначении - слова «Авиакомпания» вызывает у потребителя различные смысловые ассоциации за счет совершенно разной семантики этих словесных элементов.

Отсутствие графического сходства обозначений обусловлено тем, что в состав сопоставляемых обозначений входят отличающиеся между собой изобразительные элементы (изображения шара со стилизованной буквой «а» - в одном случае и стилизованной птицы – в другом), отличающиеся в написании словесные элементы, а также имеют место отличия в используемых шрифтах и цветовых сочетаниях сравниваемых обозначений, что создает разное зрительное впечатление от сопоставляемых знаков в целом.

Также коллегия считает необходимым отметить, что товарные знаки [6-8] охраняются для услуг 39 класса МКТУ – организация путешествий, которые не являются однородными услугам 39 класса МКТУ – авиаперевозки, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, о чем было указано выше. Услуги 39 класса МКТУ «транспортировка», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [3], являются однородными услугам «авиаперевозки», поскольку они относятся к одной родовой группе.

Вместе с тем, коллегия полагает, что отсутствие ассоциаций сравниваемых обозначений между собой исключает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о том, что сравниваемые услуги при маркировке их сопоставляемыми обозначениями происходят из одного источника.

Кроме того, коллегией был принят во внимание вывод Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делу №А40-43044/2018, изложенный в постановлении СИП от 28 февраля 2019, по иску ООО «Азимут Интернэшнл» к АО «Авиакомпания АЗИМУТ», которым коллегия судей кассационной инстанции согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что

отсутствует реальное смешение услуг, указанных в товарных знаках по свидетельствам №№329501, 329502, 330225, 369495, 387562, 403731, правообладателем которых является ООО «Азимут Интернэшнл», с услугами авиаперевозок АО «Авиакомпания АЗИМУТ». При этом выводы судов об отсутствии реального смешения сравниваемых товарных знаков и спорного обозначения и идентифицируемых ими услуг основаны на признании правообладателя указанных товарных знаков, что услуги авиаперевозок им не осуществляются и подготовки к осуществлению таких услуг не ведется.

Учитывая, что противопоставленные товарные знаки в принципе не использовались ранее и не используются в настоящее время правообладателем для услуг по авиаперевозке, которые выбираются потребителем с высокой степенью внимательности из-за своей цены и заботы о своей безопасности, отсутствует реальная угроза смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения.

Необходимость оценки указанных обстоятельств (используется ли товарный знак для конкретных услуг, степень внимательности потребителей, зависящая, в том числе от категории услуг и их цен) при определении вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте предусмотрена, в частности, пунктом 162 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Относительно

анализа

сходства

заявленного

обозначения

и



противопоставленного товарного знака
отмечает следующее.



[13] коллегия

Сравниваемые комбинированные обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Заявленное обозначение отличается от товарного знака [15] фонетически за счет разного количества слов, слогов, букв и звуков, а также разного произношения слов «Азимут» и «Azimuth» в русском и английском языках. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются сходными графически, поскольку производят разное общее зрительное впечатление на потребителя за счет наличия в обозначениях разных по внешней форме и заложенных в них идеях изобразительных элементов, разного количества слов, использования букв разных алфавитов и разной цветовой гаммы. Анализ однородности услуг 39 класса «авиаперевозки», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и услуг 39 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [15], «аренда мест для стоянки автотранспорта; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и свалка мусора; перевозка мебели; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; услуги водителей; услуги транспортные; хранение товаров; экспедирование грузов», показал их однородность по роду услуг (транспортные услуги, перевозки пассажирские).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что степень внимательности потребителей, определяемая ценовой категорией и характером услуг авиаперевозок, не являющихся услугами каждодневного спроса, снижает (исключает) вероятность

смешения в сознании потребителей таких услуг и лиц, их оказывающих, что свидетельствует об отсутствии реальной угрозы смешения.

Однако, с учетом установленного коллегией отсутствия сходства сравниваемых обозначений и специфики услуг «авиаперевозок» можно сделать вывод о том, что смешение сопоставляемых услуг 39 класса МКТУ в гражданском обороте в случае их маркировки сравниваемыми знаками является невозможным.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки» не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2019, отменить решение Роспатента от 14.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017749332.