

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.11.2019 возражение Акционерного общества «Авиакомпания «Азимут», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663202, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017737897 с приоритетом от 14.09.2017 зарегистрирован 17.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 663202 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из слова «azimuth», справа от которого расположен элемент круглой формы.

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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование Акционерное Общество «Авиакомпания Азимут», в котором элемент «Акционерное общество» является указанием организационно-правовой формы, а отличительная часть содержит два элемента: «Авиакомпания» и «АЗИМУТ», из которых первый прямо указывает на род деятельности юридического лица (а именно, авиаперевозки, услуги авиакомпаний), а второй является оригинальным индивидуализирующим элементом, посредством которого потребитель соответствующих услуг должен узнавать данное юридическое лицо и выделять его среди прочих лиц, оказывающих аналогичные услуги. Доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке также является слово «AZIMUTH», выполненное легко читаемым шрифтом, что исключает вероятность прочтения данного слова как-либо иначе, чем «АЗИМУТ», так как является не только прямым переводом этого слова, но и его транслитерацией. Данное обстоятельство прямо подтверждает факт сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Также в возражении указано, что законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, должно иметь место не только тождество или сходство охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования с товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг). Исходя из смысла статьи 1474 Кодекса фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, то есть во внешней деятельности той или иной организации. Как следует из неоригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, данное лицо является авиакомпанией, а следовательно, действуя в соответствии с нормами российского и международного законодательства, регулирующего деятельность авиакомпаний, оказывает услуги по

авиаперевозкам, услуги авиакомпании (39 класс МКТУ). Данный вид деятельности является лицензируемым и регулируется комплексной системой нормативных актов, призванных обеспечить потребности граждан и экономики в воздушных перевозках, авиационных работах, а также обеспечить оборону и безопасность государства, охрану интересов государства, безопасность полетов воздушных судов, авиационную и экологическую безопасность.

Авиакомпания «Азимут» зарегистрирована Росавиацией в качестве эксплуатанта, имеющего сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, 18.08.2017, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров, а также лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов были получены 31.08.2017, то есть, опять-таки, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. С целью обеспечения деятельности авиакомпании по авиаперевозкам, в период, предшествующий дате подачи оспариваемого товарного знака, АО «Авиакомпания АЗИМУТ» заключила значительное количество договоров с третьими лицами, а именно: договоры на обеспечение воздушных судов, в том числе топливом и ПВК-жидкостью, договоры на окраску воздушных судов, договоры на техническое обслуживание воздушных судов, договоры с аэропортами о базировании и аэропортовом обслуживании, договоры на предоставление гостиничных услуг пассажирам на случай задержки рейсов, договоры на уборку воздушных судов и т.д. Копии некоторых из этих договоров являются приложениями к настоящему возражению. Кроме того, в качестве приложений к настоящему договору направляются копии договоров страхования, договоров на производство рекламы и агентских договоров на продажу пассажирских авиаперевозок. Все они, как уже отмечалось ранее, были заключены в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака. Продажа билетов на авиарейсы, осуществляемые авиакомпанией АЗИМУТ, также была начата до даты указанного приоритета, а именно 11.09.2017.

Следовательно, фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак являются сходными между собой до степени смешения в отношении услуг 39-го класса МКТУ «авиаперевозки» и «услуги авиакомпаний», а также в отношении однородных им услуг того же класса. Лицо, подавшее возражение, приступило на территории Российской Федерации к реальной коммерческой деятельности по оказанию услуг авиакомпаний и авиаперевозкам ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, в отношении услуг 39-го класса МКТУ «авиаперевозки» и «услуги авиакомпаний», а, следовательно, и в отношении однородных им услуг того же класса возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов, услуги авиакомпаний».

К возражению приложены следующие документы (копии):

1. Сведения о регистрации товарного знака №663202 из базы данных ФИПС на 2 л.
2. Устав АО «Авиакомпания АЗИМУТ» (2018 г.) на 19 л.
3. Устав АО «Авиакомпания АЗИМУТ» (2017 г.) на 21 л.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л.
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л.
6. Выписка из ЕГРЮЛ (06.03.2017) на 5 л.
7. Выписка из ЕГРЮЛ (06.11.2019) на 14 л.
8. Сертификат эксплуатанта на 1 л.
9. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров на 2 л.
10. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов - на 2 л.

11. Договор №57-Т/17 от 18.05.2017 поставки авиатоплива и организации обеспечения ПВК-жидкостью воздушных судов (ООО «Кредитинвест») на 9 л.
12. Договор OMS17/146 от 14.08.2017 на обеспечение воздушных судов АвиаГСМ (ООО «Топливо-заправочный комплекс «Омск (Центральный)») на 15 л.
13. Договор №РК 08-17/162 от 24.08.2017 на оказание услуг по обеспечению воздушных судов авиаГСМ (АО «Новаяпорт-ГСМ») на 10 л.
14. Договор №17124/29Б от 24.04.2017 на периодическое техническое обслуживание судов типа RRJ-95 (ООО «Тулпар Техник») на 21 л.
15. Договор №27-Ю/17 от 16.06.2017 на выполнение окрасочных и сопутствующих работ на воздушных судах (АО «Спектр-Авиа») на 15 л.
16. Договор поставки (авиационно-технического имущества) №1077 от 17.07.2017 (АО «Авиахэлп групп») на 15 л.
17. Договор на предоставление авиационных услуг от 04.07.2017 (АО «Авиакомпания «Якутия») на 4 л.
18. Договор №20/03-17 от 26.06.2017 о базировании и аэропортовом обслуживании воздушных судов (АО «Авиастар-СП») на 14 л.
19. Договор №617/07-2017 от 19.07.2017 о предоставлении аэропортовых услуг и наземном обслуживании воздушных судов в аэропорту Омск (Центральный) (ОАО «Омский аэропорт») на 27 л.
20. Генеральное соглашение «О предоставлении аэропортовых услуг» №994 от 31.08.2017 (ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы») на 10 л.
21. Стандартное соглашение о наземном обслуживании №270/АП-17 от 28.08.2017 (АО «Челябинское авиапредприятие») на 27 л.
22. Договор №01-19-170473 от 28.07.2017 на аэропортовое обслуживание воздушных судов (АО «Аэропорт Толмачево») на 29 л.
23. Договор №К/017-17 от 16.05.2017 на предоставление гостиничных номеров для проживания по специальным тарифам (ООО «Макси») на 3 л.
24. Договор на оказание гостиничных услуг №017 от 17.05.2017 (ООО «НОРД-ОТЕЛЬ») на 5 л.

25. Договор предоставления гостиничных услуг №15-ДГУ-17 от 17.07.2017 (ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр») на 13 л.
26. Договор №09.01/15 от 01.09.2017 возмездного оказания услуг (ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону») на 10 л.
27. Договор №101 от 10.07.2017 на гостиничное обслуживание (ИП Алексанян А. А.) на 16 л.
28. Договор №09.01/11 от 01.09.2017 об оказании гостиничных услуг (ИП Ганина И.А.) на 10 л.
29. Агентский договор №ОП-Ф002/2017 от 05.09.2017 (ООО Авиационная корпорация «Евразия») на продажу пассажирских авиаперевозок на 16 л.
30. Договор (агентский) №А-47-/2017 от 02.06.2017 (ООО «СОДБИ») на 7 л.
31. Договор №1.4/102 от 03.04.2017 на оказание медицинских услуг ВЛЭК (ФГУП «Региональный технический центр авиационной информации, сертификации, связи») на 17 л.
32. Договор №1890564 от 12.05.2017 оказания услуг по проверке (калибровке) средств измерений (ФБУ «Ростовский ЦСМ») на 3 л.
33. Соглашение №С-81-14 от 25.04.2017 об аэронавигационном обслуживании пользователей воздушного пространства Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)) на 2 л.
34. Договор №4/2017-3 от 27.04.2017 об оказании информационных услуг (ООО «Транспортные автоматизированные информационные системы - ТАИС») - на 44 л.
35. Договор №1/09-2017 от 09.09.2017 (по внутренней уборке воздушных судов; ИП Калининцева Е.Н. на 15 л.
36. Договор коллективного страхования от несчастных случаев №0311Z/242/00002/7 от 20.06.2017 (ОАО «Альфа-Страхование») на 10 л.
37. Договор №109 от 18.04.2017 на изготовление и поставку печатной продукции (ЗАО «АНТЦ «Технолог») на 23 л.
38. Договор №187/16 от 17.01.2017 на оказание услуг по брендингу и рекламе (ООО «Асгард») на 11 л.
39. Перечень упоминаний в СМИ об АО «Авиакомпания АЗИМУТ» на 30 л.

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 в силу отсутствия однородности между услугами «авиаперевозки» и «услуги авиакомпаний» с иными услугами 39 класса, зарегистрированными в оспариваемом товарном знаке, лицо подавшее возражение является заинтересованным только в отношении следующих рубрик: «авиаперевозки» и «услуги авиакомпаний».

По мнению правообладателя, наличие более раннего права на фирменное наименование, с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых услуг, в отношении которых фактически используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. Это соответствует подходу, закрепленному в законе, а также сложившейся практике решений Роспатента. Также в отзыве отмечено, что ни один из представленных к возражению документов не подтверждает, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака начало фактически оказывать под своим фирменным наименованием какие-либо услуги. Само по себе наличие слова «авиакомпания» в составе фирменного наименования не подтверждает, что юридическое лицо действительно оказывает услуги авиакомпании для каких-либо пассажиров или компаний. Лицензии на перевозки воздушным транспортом и регистрация авиакомпании в качестве эксплуатанта Росавиацией предоставляет возможность для осуществления коммерческих авиаперевозок, но не подтверждает их фактического оказания лицом, подавшим возражение. Заключенные до даты приоритета договоры подтверждают, что третьи лица брали на себя обязательства оказывать на возмездной основе различного рода услуги (поставку, гостиничные услуги, услуги по авиаперевозки, медицинские услуги для работников авиакомпании, страховые услуги) для лица, подавшего возражения. Кроме того, из представленных

документов не представляется возможным установить, когда именно лицу были оказаны услуги и были ли они оказаны в принципе, поскольку отсутствуют подтверждения фактического исполнения услуг (акты, платежные поручения). Таким образом, в материалах дела отсутствует подтверждение, что лицо, подавшее возражение, фактически начало использовать свое фирменное наименование для услуг «авиаперевозки», «услуги авиакомпаний». Также правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак является продолжением серии товарных знаков правообладателя и зарегистрирован в отношении тех товаров и услуг, для которых уже имеется регистрация иных товарных знаков. Прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака не устраняет препятствия для лица, подавшего возражение, в использовании обозначения, поскольку товарный знак №403731 в отношении услуг по авиаперевозкам был зарегистрирован намного раньше.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, касающиеся сокращения объема притязаний в части признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №663202 недействительным только для услуг 39 класса МКТУ: авиаперевозки; услуги авиакомпаний; аренда летательных аппаратов.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (14.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные 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).

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 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.



Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «azimuth», в правом верхнем углу которого расположено изображение фигуры круглой формы. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно возражению, с учетом представленного на заседании коллегии уточнения, признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается для услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов, услуги авиакомпаний» ввиду несоответствия товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством до степени смешения в отношении однородных услуг фирменного наименования АО «Авиакомпания Азимут» с оспариваемым товарным знаком.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов [1-39] показал следующее.

Из представленных в возражении документов [4, 6, 7] следует, что АО «Авиакомпания АЗИМУТ» была зарегистрирована в качестве юридического лица 09.09.2014 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (14.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак



является сходным с частью фирменного наименования АО «Авиакомпания АЗИМУТ» лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «Азимут/Azimuth», что правообладателем не оспаривается.

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров/услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, наличие в составе фирменного наименования слова «Авиакомпания» прямо указывает на вид

деятельности лица, подавшего возражение (авиаперевозки), что подтверждается и сведениями из уставных и учредительных документов [2, 3, 6, 7].

Согласно представленным материалам до даты приоритета (14.09.2017) оспариваемого знака лицом, подавшим возражение, были получены сертификат эксплуатанта СЭ АОС №576 от 18.08.2017 [8], дающий право осуществлять коммерческие авиаперевозки, а также лицензии №ПП 0399 и №ПП 0400 от 31.08.2019 на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и грузов [9-10].

Кроме того, с целью подготовки к осуществлению деятельности авиакомпания по перевозкам АО «Авиакомпания Азимут» заключила ряд договоров с третьими лицами, среди которых договоры на поставку авиатоплива, на оказание услуг по обеспечению воздушных судов ПВК-жидкостью, авиаГСМ, на периодическое техническое обслуживание самолетов, на выполнение окрасочных и сопутствующих работ на воздушных судах, договоры на аэропортовое обслуживание воздушных судов, а также договоры на предоставление гостиничных услуг на случай задержки рейсов, на уборку воздушных судов и ряд других договоров [11-38]. Заключенные договоры свидетельствуют об участии юридического лица (АО «Авиакомпания АЗИМУТ») в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что могло бы привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных услуг. Также в материалах возражения имеются сведения из средств массовой информации о деятельности Авиакомпании «Азимут», в том числе об открытии продаж билетов на полеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву. Указанная информация имеет даты более ранние, чем дата приоритета оспариваемого знака.

Деятельность лица, подавшего возражение, является однородной услугам 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда летательных аппаратов; услуги авиакомпаний», поскольку сравниваемая деятельность и услуги относятся к деятельности одного рода, а именно перевозкам воздушным транспортом.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна части услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше услуг не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 663202 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ - авиаперевозки, аренда летательных аппаратов, услуги авиакомпаний.