

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 23.11.2017 возражение Акционерного общества «Авиакомпания «АЗИМУТ», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387561, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008721342 с приоритетом от 04.07.2008 зарегистрирован 24.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 387561 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В результате государственной регистрации 03.09.2012 под № РД0106525 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 387561 его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение  **AZIMUT**
HOTEL со словесным элементом «AZIMUT», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 23.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение данного мотива в возражении указывается на сходство оспариваемого товарного знака до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 329501, 329502, 338539, 338540, 311715, 330225, по которым 27.06.2008 была осуществлена государственная регистрация договоров об уступке в отношении всех товаров и услуг на имя ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва.

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 в возражении выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

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 оно не основано на нормах права, поскольку все товарные знаки, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, как на сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, на дату его регистрации принадлежали тому же лицу, что и заявка на оспариваемый товарный знак, в связи с чем отсутствует какая-либо угроза введения потребителей в заблуждение.

Правообладателем в отзыве отмечается, что лицо, подавшее возражение, никогда не было правообладателем каких-либо товарных знаков, зарегистрированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и

сходных с ним до степени смешения, и не являлось обладателем какой-либо репутации в связи с использованием сходных до степени смешения обозначений на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего у него отсутствует заинтересованность в подаче соответствующего возражения.

Правообладатель обращает внимание также на то, что при нарушении положения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ о сходстве до степени смешения товарного знака с другим обозначением предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, ввиду чего данная норма не применима к оспариваемому товарному знаку, поскольку пятилетний срок для подачи возражения по этому основанию истек.

В отзыве также отмечено, что заявителем и первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака являлась российская компания ООО «Азимут Хотелс Компани» (ОГРН 5067746497660), входящая, наряду с правообладателем, в группу компаний «Азимут», целью которой является управление сетью отелей «АЗИМУТ / AZIMUT», а впоследствии эти знаки были отчуждены в пользу правообладателя.

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

К отзыву правообладателем приложены копии следующих документов:

- распечатки сведений о сети отелей «АЗИМУТ / AZIMUT»;
- претензия правообладателя к лицу, подавшему возражение, с копиями документов о ее отправке;
- выписка из Торгового реестра компаний Люксембурга в отношении компании правообладателя;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Азимут Хотелс Компани» с сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В дополнение к возражению от лица, подавшего возражение, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2018 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 установила следующее.

С учетом даты (04.07.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение  AZIMUT HOTEL, включающее словесный элемент «AZIMUT», в

котором использованы буквы латинского алфавита таким образом, что первая буква «а» выполнена строчной буквой, а остальные – заглавными. Неохраняемый словесный элемент «HOTEL» выполнен заглавными буквами латинского 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. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в возражении приведены положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса о способности обозначений вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

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, обусловленные предшествующими знаниями об обозначении.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение в их сознании стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, использовавшимся при оказании этих 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, 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.

Довод о введении потребителей в заблуждение мотивирован в возражении наличием сходных товарных знаков по свидетельствам №№ 329501, 329502, 338539, 338540, 311715 и 330225, владельцем которых является правообладатель оспариваемого товарного знака.

Необходимо отметить, что основание для признания предоставления правовой охраны недействительным в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных с более ранним приоритетом на имя другого лица, устанавливается положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которые направлены на урегулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения. В рассматриваемом случае правообладателем оспариваемого и противопоставленных товарных знаков является одно и то же лицо, что свидетельствует об отсутствии какой-либо угрозы нарушения законных интересов и прав лица, подавшего возражение.

Таким образом, вышеуказанные доводы возражения носят исключительно декларативный характер и не подтверждены какими-либо фактическими данными и документальными материалами. Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Однако лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 329501, 329502, 338539, 338540, 311715 и 330225, то есть оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документов, которые содержали бы сведения о его экономической деятельности в сферах оказания соответствующих услуг 43 класса МКТУ, что также свидетельствует об отсутствии

у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному в отношении этих услуг.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку.

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, и исследование спора по существу в данном случае не требуется.

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, так как они не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности и носят, к тому же, исключительно декларативный характер, поскольку не подтверждены какими-либо фактами и документами.

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 № 387561.