

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 № 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 23.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 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 отвечают условиям новизны и ассоциативности, необходимым для того, чтобы индивидуализировать товары и услуги, а также этот товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя.

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 предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку полностью.

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 отсутствуют какие-либо сведения о всеобщем использовании соответствующих словесных обозначений в определенных сферах экономической деятельности, к которым относятся конкретные товары и услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Правообладателем в отзыве отмечается, что отсутствуют и какие-либо доказательства наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя, так как лицо, подавшее возражение, на дату приоритета

оспариваемого товарного знака никак не являлось обладателем какой-либо репутации в связи с использованием сходных с ним до степени смешения обозначений в отношении тех или иных товаров и услуг, однородных конкретным товарам и услугам оспариваемой регистрации товарного знака.

Правообладатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 1513 Кодекса, в котором указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом, отмечает, что к возражению не приобщены какие-либо доказательства, которые свидетельствовали бы о столкновении прав и интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака при осуществлении ими предпринимательской деятельности, что позволяет сделать вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, необходимого обоснования заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

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.

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 приоритета оспариваемого товарного знака (14.11.2008) 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 или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

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 была предоставлена в отношении товаров 21, 30 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ.

Поскольку лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании различными лицами соответствующих словесных обозначений в тех или иных определенных сферах экономической деятельности, к которым относятся конкретные товары и услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, то у коллегии отсутствуют какие-либо основания для признания этих словесных

обозначений в качестве обозначений, не обладающих различительной способностью в отношении соответствующих конкретных товаров и услуг.

В свою очередь, наличие у соответствующих слов определенных смысловых значений само по себе не позволяет признать эти лексические единицы общепринятыми терминами, согласно пункту 2.3.2.2 Правил, именно в конкретных областях науки и техники, соответствующих конкретным товарам и услугам, приведенным в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака. Никаких ссылок на те или иные определенные терминологические словари лицом, подавшим возражение, не было представлено.

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 какие-либо сведения, которые позволили бы сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществляло деятельность, связанную с производством товаров и 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.

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

Однако отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что лицо, подавшее возражение, является, собственно, лицом, чьи права и законные интересы затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, не представило какие-либо документы, которые содержали бы сведения о его экономической деятельности в соответствующих сферах производства товаров 21, 30 и оказания услуг 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, что также свидетельствует об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному в отношении этих товаров и 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. К тому же, эти доводы носят 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 № 403731.