

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.12.2023, поданное Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746005, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **UNITED AIRCRAFT CORPORATION** » по заявке № 2022746005 с датой поступления от 11.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 16, 18, 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746005. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «UNITED AIRCRAFT

CORPORATION» (United aircraft corporation – в переводе с английского языка – объединенная авиастроительная корпорация, где объединенный – совместный, консолидированный, авиастроительный – прилагательное, соотносящееся с существительным авиастроение, связанный с ним, корпорация – коллективная организация, которая занимается хозяйственной деятельностью, выступает истцом и ответчиком в суде и платит налоги в качестве самостоятельного субъекта права, отличного от управляющих ею или занятых в ней лиц – см. Интернет-переводчики: <https://translate.yandex.ru>, <https://translate.google.com>, Интернет-словари: Словарь синонимов русского языка, Практический справочник — М.: Русский язык, З.Е. Александрова, 2011; Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 2000; Экономика (Толковый словарь) — М.: «ИНФРА-М», издательство «Весь Мир», Дж. Блэк, общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., 2000 на сайте dic.academic.ru) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, представляют собой вид предприятия, а также характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их вид, назначение.

В Роспатент 28.12.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом не являются описательным для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, поскольку напрямую не описывает товары и услуги, для которых испрашивается правовая охрана, и может вызвать у потребителя представление об указанных товарах и услугах, производителе только через ассоциации;

- заявленное обозначение используется для оказания услуг по разработке, производству и испытанию авиационной техники различного назначения, приобрело дополнительную различительную способность;

- покупателями товаров заявителя являются, в частности, Минобороны России, Минпромторг России, при этом продвижение товаров в авиастроительной отрасли осуществляется, как правило, не через размещение рекламы в открытой печати, а путем участия в выставках и форумах, а также путем прямого общения с покупателями авиационной продукции;

- заявитель уже является правообладателем товарного знака « **ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ** » по свидетельству № 814642 в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, в связи с чем отказ в регистрации заявленного обозначения противоречит принципу законных ожиданий.

На основании изложенного заявитель просил удовлетворить возражение на решение Роспатента от 08.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746005.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия заявки на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

(2) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 08.09.2023;

(3) копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 13.01.2023;

(4) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы от 12.07.2023.

В ходе рассмотрения возражения заявителем представлены дополнительные доводы, а именно:

- ПАО «ОАК» создано 20.11.2006 в соответствии с указом Президента РФ от 20.02.2006 № 140 в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники;

- ПАО «ОАК» является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения: предприятия, входящие в структуру корпорации, производят самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе» а также новые «SJ-100», «МС-21»;

- ПАО «ОАК» в деятельности использует свое фирменное наименование на английском языке PJSC «United Aircraft Corporation» и использует обозначение

«UNITED AIRCRAFT CORPORATION» для индивидуализации своей продукции, в том числе за рубежом;

- заявитель сообщает, что слова «UNITED», «AIRCRAFT» и «CORPORATION» являются частями зарегистрированных и охраняемых товарных знаков, например: «UNITED» по свидетельству № 406865, «United City» по свидетельству № 995806, «WESCO AIRCRAFT» по свидетельству № 567283, «TCL MOVEAUDIO AIR» по свидетельству № 1005427, «Bullhead Denim Co.» по свидетельству № 551598, «GAAN Corporation» по свидетельству № 777302;

Дополнительно заявитель представил следующие материалы:

(5) скриншоты публикаций в сети Интернет: kontragent.skrin.ru, uacrussia.ru, dic.academic.ru, en.wikipedia.org, yandex.ru, ebay.com, aliexpress.ru и др.

(6) скриншоты публикаций «Top 10 Aircraft Manufacturers in the world (commercial & private)» (17.10.2019), «United Aircraft Corporation» (20.02.2024, 14.02.2024), «Представительства Объединенной авиастроительной корпорации по всему миру», «United Aircraft Corporation (UAC)» (30.12.2021), «Russian State Defense Contracts Boomed in 2023 - United Aircraft Corporation» (26.12.2023), «Russia's United Aircraft Corp.: Finally United?» (13.12.2021), «Insight: Review of United Aircraft Corporation's commercial projects», «Россия и Индия построят пассажирский авиалайнер – Объединенная авиастроительная корпорация» (18.08.2014), «Заем: Объединенная авиастроительная корпорация, 06.2023», «Insight: Обзор коммерческих проектов Объединенной авиастроительной корпорации» и др.;

(7) фотографии оформления помещений, зданий, стендов;

(8) копия выдержки из устава ПАО «ОАК»;

(9) копии приказов о введении корпоративного стиля, применении фирменного стиля (2018, 2022 гг.);

(10) выдержка из договора о рекламных материалах (2023 г.);

(11) копии решений Суда по интеллектуальным правам в отношении иных обозначений (судебная практика);

(12) сведения о домене uacrussia.ru;

(13) архивные копии страниц сайта uacrussia.ru;

(14) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 814642;

(15) копии упаковок продукции – игрушки, модели;

(16) выдержки из контрактов (договоров) (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг.);

(17) экземпляры печатных изданий (2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 гг.), каталогов / буклетов.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.07.2022) подачи заявки № 2022746005 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Заявленное обозначение « **UNITED AIRCRAFT CORPORATION** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Оспариваемым решением установлено, что словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, означают:

«UNITED» – в переводе с английского языка – объединенный, совместный, консолидированный;

«AIRCRAFT» – в переводе с английского языка – авиастроительный, то есть соотносящийся с существительным «авиастроение», связанный с ним;

«CORPORATION» – в переводе с английского языка – корпорация, то есть коллективная организация, которая занимается хозяйственной деятельностью, выступает истцом и ответчиком в суде и платит налоги в качестве самостоятельного субъекта права, отличного от управляющих ею или занятых в ней лиц.

Одновременно установлено, что в целом восприятие заявленного обозначения сводится к словосочетанию «Объединенная авиастроительная корпорация».

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака (Информационная справка Суда по интеллектуальным правам, https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_1_3_1483.pdf).

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» создано 20.11.2006. согласно сведениям сайта заявителя, «приоритетными направлениями деятельности ПАО «ОАК» и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения».

Таким образом, восприятие заявленного обозначения сводится к наименованию заявителя, выполненному на английском языке. При этом в своей деятельности заявитель активно использует оба наименования, что отражено в многочисленных публикациях СМИ, представленных печатных изданиях, а также в материалах, иллюстрирующих оформление стендов, зданий, входных групп помещений, сувенирной продукции. Данные материалы иллюстрируют устойчивое представление потребителей о том, что заявленное обозначение является переводом наименования «Объединенная авиастроительная корпорация».

С учетом вышеизложенных сведений коллегия считает убедительным довод заявителя о том, что слова «UNITED AIRCRAFT CORPORATION» к дате подачи заявки (11.07.2022) стали восприниматься в целом как выполненное на иностранном языке обозначение «Объединенная авиастроительная корпорация», охраноспособность которого уже проверена Роспатентом при регистрации товарного знака по свидетельству № 814642. Как следствие, коллегия не усматривает оснований для признания противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2023, отменить решение Роспатента от 08.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022746005.