

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности рассмотрела поступившее 30.06.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728858 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018728858 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 09.07.2018 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 40, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АВИАТОР», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.03.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех

приведенных в заявке услуг 35, 41 классов МКТУ и части услуг 36, 40 и 43 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36, 40, 41 и 43 классов МКТУ с товарными знаками «АВИАТОР», «АВИАТОРЫ» либо «AVIATOR» по свидетельствам №№ 476051, 691300, 278325, 497520, 328930 и 271516, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2020. Само возражение не содержит в себе какого-либо обоснования заявителем неправомерности обжалуемого им решения, ввиду чего данное возражение не соответствует требованиям пункта 2.5 Правил ППС.

Вместе с тем, корреспонденцией, поступившей 09.11.2020, заявителем было сообщено, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 476051 заключен договор об отчуждении исключительного права на данный товарный знак в полном объеме в пользу заявителя, в связи с чем им была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении большего перечня услуг. Однако каких-либо подтверждений данному доводу заявителя приведено не было.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 15.01.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2020».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 02.12.2021 по делу № СИП-455/2021 решение Роспатента от 15.01.2021 было оставлено в силе, а в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. было отказано.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, Ибатуллин А.В. обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2022 года по делу № СИП-455/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 15.01.2021, которым оставлено в силе решение Роспатента от 23.03.2020 года о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2018728858. Указанным постановлением президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.06.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем в части отказа в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018728858 в качестве знака обслуживания в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2021 по делу № СИП-455/2021 оставить без изменения.

В соответствии с указанным постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 30.06.2020, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.07.2018) подачи заявки №2018728858 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных 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 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «АВИАТОР», а противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 476051, 691300, 278325, 497520, 328930 и 271516, охраняемые на имя других лиц и имеющие более ранние приоритеты, – словесные или комбинированные обозначения со словами «АВИАТОР», «АВИАТОРЫ» либо «AVIATOR», в силу чего они являются тождественными или сходными друг с другом с учетом наличия у них совпадения либо близкого состава звуков.

Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается и не требует какого-либо дополнительного анализа.

Более того, решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 02.12.2021 по делу № СИП-455/2021 решение Роспатента от 15.01.2021 было оставлено в силе, выводы относительно сходства сопоставляемых обозначений до степени смешения поддержаны в полном объеме.

Вместе с тем президиуму Суда по интеллектуальным правам было сообщено о возникновении обстоятельств, которые не были известны на предыдущих этапах рассмотрения спора. В частности, исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №476051 перешло заявителю в виду чего отпали правовые основания для противопоставления знака обслуживания по свидетельству №476051 и, следовательно, для отказа в государственной регистрации спорного обозначения в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Ибатуллина А.В. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.03.2020 в части отказа в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018728858 в качестве знака обслуживания в

отношении услуг 36-го класса МКТУ с учетом заключенного между правообладателем названного знака обслуживания и Ибатуллиным А.В. договора.

При повторном рассмотрении возражения, поступившего 30.06.2020, коллегии надлежит установить преобладают ли установленные обстоятельства препятствия к регистрации обозначения по заявке №2018728858 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Повторно обратившись ко всем противопоставленным товарным знакам коллегия пришла к выводу о том, что противопоставление с товарным знаком по свидетельству № 476051 было единственным препятствием к регистрации обозначения по заявке №2018728858 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Иные противопоставления препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении услуг, не связанных с банковскими операциями, страхованием и операциями с недвижимостью. Так, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 691300 (дата регистрации – 14.01.2019) зарегистрирован в отношении образовательных и развлекательных услуг 41-го класса МКТУ; противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 278325 (дата регистрации – 15.11.2004), № 497520 (дата регистрации – 09.10.2013) зарегистрированы в отношении услуг продвижения товаров 35 класса МКТУ; противопоставленный товарный знак по свидетельству № 328930 (дата регистрации – 02.07.2007) зарегистрирован в отношении полиграфических услуг 40-го класса МКТУ; противопоставленный товарный знак по свидетельству №271516 (дата регистрации – 07.07.2004) зарегистрирован в отношении услуг продвижения товаров 35 класса МКТУ и услуг обеспечения общественным питанием 43 класса МКТУ.

Все перечисленные услуги противопоставленных товарных знаков являются неоднородными с испрашиваемыми услугами 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», так как имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

В связи с изложенным приобретение заявителем исключительного права на товарный знак по свидетельству №476051, запись о переходе прав на который

осуществлена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 24.01.2022 и опубликована в Бюллетене №2.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2018728858 в отношении услуг 36 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2020, изменить решение Роспатента от 23.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018728858.