

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 09.11.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Авиазапчасть», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440936, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010711493/50 с приоритетом от 09.04.2010 зарегистрирован 13.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №440936 на имя Закрытого акционерного общества «Межрегиональный аэронавигационный Центр «АВИАКОМИНФО», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляющим собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара, на фоне которого расположен силуэт самолета. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «АВИАКОМИНФО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440936 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства,

мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№132697, 132698 зарегистрированных, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ;
- товарные знаки лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку в его состав входит идентичный изобразительный элемент;
- услуги 42 класса МКТУ представляют собой услуги в отношении теоретических и практических аспектов сложных областей деятельности, оказываемые специалистами в областях химии, инженерии, физики, техники;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку сферы деятельности компаний пересекаются;
- ОАО «Авиазапчасть» является известной компанией в авиационной промышленности и сфере воздушных перевозок, осуществляющей комплексный сервис авиатехники гражданского и двойного назначения, включая вертолеты, самолеты, средства наземного обслуживания, аэродромное оборудование.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Письмо Генерального директора ОАО «Авиазапчасть».
2. Копии договоров.
3. Копии актов сдачи –приемки работ.
4. Копии товарных накладных.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №440936 недействительной в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака не может быть причиной введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, поскольку лицо, подавшее возражение, и правообладатель работают в разных сферах деятельности и не пересекаются на рынке;

- компания правообладателя занимается осуществлением аэрокосмосъемки и проводит геодезические, гидрографические, кадастровые, картографические и топографические работы с последующей публикацией карт на бумажном и электронных носителях;

- представленные документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, поручало третьим лицам подготовку рекламных материалов для участия в международных выставках. При этом не указывается использовался ли на этих материалах товарный знак, какие именно товары и услуги рекламировались и представлялись на этих выставках;

- противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, однако, услуги 42 класса, в отношении которых они зарегистрированы, не являются однородными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440936.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (09.04.2010) заявки №2010711493/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие

признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №440936 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара и силуэта самолета на его фоне. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «АВИАКОМИНФО» выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №132698 является комбинированным, представляющим собой стилизованное изображение земного шара внутри квадрата, на фоне которого расположен силуэт самолета. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и голубого цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №132697 является комбинированным, представляющим собой стилизованное изображение земного шара, на фоне которого расположен силуэт самолета. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и голубого цветов.

Сходство сравниваемых обозначений правообладателем оспариваемого товарного знака не оспаривается.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением изобразительных элементов виде изображения земного шара и силуэта самолета, в силу чего они ассоциируются друг с другом.

Анализ услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «аэрокосмосъемка; геодезические работы; гидрографические работы; инжиниринг; исследования технические; кадастровые работы; калибровка (измерения); картографические работы; межевое дело; топографические работы; топографо-геодезическая и картографическая деятельность» и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки «услуги типа "ноу-хау", патентно-лицензионные услуги, реализация товаров, научно-технические и проектно-конструкторские разработки, испытания материалов» показал следующее.

Часть услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «аэрокосмосъемка; геодезические работы;

гидрографические работы; кадастровые работы; калибровка (измерения); картографические работы; межевое дело; топографические работы; топографо-геодезическая и картографическая деятельность» не являются однородными ни с одной услугой 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку, они относятся к узкой специализированной сфере деятельности - геодезии и картографии. Что касается услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то они соотносятся как род/вид и совпадают по назначению с такими услугами 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков как «услуги типа «ноу-хау; научно-технические и проектно-конструкторские разработки», поскольку, «ноу-хау» относится к рационализаторским предложениям, к которым могут быть отнесены исследования технические, организационные и управленческие решения.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, основанной на предшествующем опыте потребителя, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, представило документы о деятельности своей компании и об участии в международных выставках.

В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 09.11.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440936 в отношении услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические».