

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2017, поданное АО «Авиакомпания «АЗИМУТ», г. Ростов-на-Дону (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386044, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008720292 с приоритетом от 26.06.2008 зарегистрирован 07.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 386044 на имя ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 03.09.2012 договора №РД0106525 об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака №386044 является Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее – правообладатель). Дата внесения указанных сведений в Госреестр 03.09.2012.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



, 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 «HOTELS» 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.

Товарный знак охраняется в белом, черном, оранжевом, терракотовом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем 23.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 386044 произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного в возражении содержится ссылка на статью 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), а также 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.

Кроме того, в возражении содержится ссылка на товарный знак по свидетельству №387561, однако обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства в связи с существованием этого товарного знака в возражении отсутствует.

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 выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386044 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 386044, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что в удовлетворении возражения должно быть отказано, поскольку оно не основано на законе.

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 угроза введения потребителей в заблуждение.

Правообладатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 1513 Кодекса, в котором указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом, отмечает, 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, оно также не являлось обладателем какой-либо репутации в связи с использованием сходных до степени смешения обозначений на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Доказательств обратного в возражении не представлено. Следовательно, у АО «Авиакомпания «АЗИМУТ» отсутствует заинтересованность в подаче данного возражения.

Правообладатель также обращает внимание на то, что при нарушении положения пункта 6 (2) 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. Соответственно, данная норма не применима к

оспариваемому товарному знаку, поскольку пятилетний срок для подачи возражения по этому основанию истек.

В отзыве 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». Впоследствии знаки были отчуждены в пользу текущего правообладателя. Иных правообладателей не было.

Лицо, подавшее возражение, приводит содержание статьи 10-bis Парижской конвенции и излагает аргументацию по поводу последствий введения потребителей в заблуждение, недобросовестной конкуренции и паразитирования на достижениях другого лица, однако в возражении не поясняется, каким образом все это относится к анализируемой ситуации, поскольку паразитирования или введения потребителя в заблуждение в рассматриваемой ситуации не может быть.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 386044.

К отзыву приложены следующие материалы:

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

В дополнение к возражению от лица, подавшего возражение, 01.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 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 находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.06.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение , 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 «HOTELS» 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.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ:

услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в том числе: агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в возражении приведены положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре или услуге и их изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в 43 класс МКТУ оспариваемой регистрации, необходимо наличие доказательств, подтверждающих

возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, использовавшимся при оказании услуг, и лицом, подавшим возражение.

Однако материалы возражения не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг, включенных в 43 класс МКТУ оспариваемой регистрации, используя сходное до степени смешения обозначение. Следует отметить, что лицо, подавшее возражение было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.09.2014, т.е. значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Довод о введении потребителя в заблуждение мотивирован в возражении наличием сходных товарных знаков по свидетельствам №№ 329501, 329502, 338539, 338540, 311715, 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, регулируется 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 правообладатель оспариваемого и противопоставленных товарных знаков является одним лицом, что свидетельствует об отсутствии угрозы нарушения законных интересов и прав лица, подавшего возражение, в силу наличия вышеуказанных регистраций.

Никаких иных доказательств введения потребителя в заблуждение относительно услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, или лица, оказывающего эти услуги, возражение не содержит.

Таким образом, указанные доводы возражения носят декларативный характер и не подтверждены какими-либо фактическими данными и документальными материалами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№329501, 329502, 338539, 338540, 311715, 330225, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №386044 в силу наличия этих регистраций.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких либо документов, подтверждающих, что его экономическая деятельность связана с предоставлением услуг 43 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, что также свидетельствует об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №386044 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, АО «Авиакомпания «АЗИМУТ», не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №386044.

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, 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, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы. Кроме того, эти доводы также носят декларативный характер, поскольку не подтверждены какими-либо фактами и документами.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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 № 386044.