

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 № 338540, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006719980 с приоритетом от 18.07.2006 зарегистрирован 03.12.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 338540 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИЭйчСи-МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», Кипр, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В результате государственной регистрации 27.06.2008 за № РД0037956 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва.

В результате государственной регистрации 03.09.2012 за № 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 комбинированное обозначение



АЗИМУТ
СЕТЬ ОТЕЛЕЙ

со словесным элементом «АЗИМУТ», выполненным буквами русского алфавита.

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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного, ссылаясь на пункт 2 статьи 1496 Кодекса и пункт 14.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила), лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение этих норм, так как оспариваемый товарный знак является тождественным с товарными знаками по свидетельствам №№ 338539, 329501 и 329502, которые также принадлежат правообладателю, были поданы на регистрацию в один и тот же день, имеют одинаковую дату приоритета и полностью совпадающий перечень услуг 43 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что соответствующие заявки на регистрацию товарных знаков должны были быть признаны Роспатентом отозванными, поскольку регистрация этих тождественных товарных знаков создает постоянную и масштабную угрозу введения потребителей в заблуждение.

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.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с материалами возражения, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в удовлетворении возражения должно быть отказано, поскольку оно не основано на нормах права.

По мнению правообладателя довод о том, что оспариваемый товарный знак тождествен товарным знакам по свидетельствам №№ 338539, 329501 и 329502, свидетельствует о неверном понимании лицом, подавшим возражение, термина «тождественность».

Правообладатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 1513 Кодекса, в котором указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом, отмечает, что к возражению не приобщены никакие доказательства, которые бы свидетельствовали 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 необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

При этом им указывается на отсутствие тождества между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками, так как они различаются включенными в них элементами, обязательно влияющими на общее впечатление от восприятия этих товарных знаков в целом, а также отмечается, что действующее законодательство не содержит норм, которыми запрещалось бы одному лицу обладать исключительными правами на серию товарных знаков.

На основании вышеизложенного в отзыве правообладатель просил оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих материалов:

- 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, 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 установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.07.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые выше Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение  АЗИМУТ СЕТЬ ОТЕЛЕЙ, включающее словесный элемент «АЗИМУТ», в

котором использованы буквы русского алфавита таким образом, что первая буква выполнена как строчная буква, а остальные – заглавными. Неохраняемый словесный элемент «СЕТЬ ОТЕЛЕЙ» выполнен заглавными буквами русского 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. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

Способность введения в заблуждение элементами обозначения 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 соответствующие услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение в сознании потребителей стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, использовавшимся при оказании этих услуг, и лицом, подавшим возражение.

Учитывая то, что лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.09.2014, то есть значительно позже даты приоритета (18.07.2006) оспариваемого товарного знака, подобная ассоциативная связь не могла сложиться на дату приоритета оспариваемого товарного знака, тем более, что лицо, подавшее возражение, не представило какие-либо документы, которыми подтверждалось бы, что оно осуществляло деятельность, связанную с оказанием соответствующих услуг, для индивидуализации которых предназначен оспариваемый товарный знак, используя сходное с ним до степени смешения обозначение.

Довод о введении потребителей в заблуждение мотивирован в возражении также наличием товарных знаков:



по свидетельству № 338539, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ;



по свидетельству № 329502, зарегистрированный в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ;



по свидетельству № 329501, зарегистрированный в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ,

которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются тождественными оспариваемому товарному знаку.

Однако сравнительный анализ этих товарных знаков показал, что они никак не совпадают во всех элементах с оспариваемым товарным знаком, поскольку характеризуются либо присутствием в них различных неохранных элементов «ОТЕЛЬ» и «СЕТЬ ОТЕЛЕЙ», либо разным графическим расположением изобразительного элемента относительно словесных элементов, либо различным перечнем услуг.

Кроме того, Закон, действовавший на дату приоритета оспариваемого товарного знака, вовсе не содержал в себе норму, которая впоследствии была включена в статью 1496 Кодекса и которая никак не может рассматриваться в качестве основания для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Исходя из вышеизложенного, вышеуказанный довод возражения носит декларативный характер и не подтвержден какими-либо фактическими данными и документальными материалами.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, изложенным в пункте 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, не представило какие-либо документы, которыми подтверждалось бы, что его экономическая деятельность связана с оказанием услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации товарного знака, что обуславливает вывод об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении услуг 43 класса МКТУ в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

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 в удовлетворении возражения.

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 они не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. К тому же, эти доводы также носят 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 № 338540.