

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 № 311715, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 97703338 с приоритетом от 12.03.1997 зарегистрирован 28.07.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №191475 на имя Макшеева Владимир Филиппович, Омск. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части услуг на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИЭйчСи-МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», Кипр, было выдано свидетельство №311715 в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ.

В результате государственной регистрации 03.09.2012 под № 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 словесное обозначение **АЗИМУТ М**, выполненное 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 пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что у данного товарного знака отсутствует различительная способность, так как он содержит слово «Азимут». Слово «Азимут» означает (путь, направление) земного предмета, небесного светила, угол (А) между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдательный объект (Советский энциклопедический словарь, издательство «Советская энциклопедия», 1979г.) Согласно Википедии слово **Азимут** означает (от араб. **أُجْمُوت**, (*ас-сумут*, «направление»), обозначается «Аз» или «Az») — в геодезии угол между направлением на север и направлением на какой-либо заданный предмет. Азимут обычно отсчитывается в направлении видимого движения небесной сферы (по часовой стрелке на картах). Также в возражении указано, что оспариваемый знак не отвечает условиям новизны и ассоциативности, необходимым для того, чтобы индивидуализировать товары и услуги, а также этот товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя.

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.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в удовлетворении возражения должно быть отказано, так как

оно не основано на нормах права, поскольку отсутствуют какие-либо сведения о всеобщем использовании словесного обозначения «Азимут» в определенных сферах экономической деятельности, к которым относятся конкретные услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака. Слово «АЗИМУТ», которое вошло в оспариваемый товарный знак, действительно обладает значением, приведенным лицом, подавшим возражение, из словарных статей. При этом «АЗИМУТ» - это не отдельные буквы и цифры или их сочетания, не линия и не простая геометрическая фигура или их сочетания. Из определения слова «АЗИМУТ» следует, что оно не является названием какого-либо товара/услуги, не является изображением какого-либо товара/услуги. Кроме того, «АЗИМУТ» не вошло во всеобщее употребление для определенной отрасли (как, например, «ТРИ ЗВЕЗДЫ» или «ЛЮКС» для гостиниц); обратное лицом, подавшим возражение, не доказано.

Правообладателем в отзыве отмечается, что отсутствуют и какие-либо доказательства наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя, так как лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака никак не являлось обладателем какой-либо репутации в связи с использованием сходных с ним до степени смешения обозначений в отношении тех или иных товаров и услуг, однородных конкретным услугам оспариваемой регистрации товарного знака.

Правообладатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 1513 Кодекса, в котором указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом, отмечает, что к возражению не приобщены какие-либо доказательства, которые свидетельствовали бы 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 у лица, подавшего возражение, необходимого обоснования заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил оставить в силе

правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены копии следующих документов:

- 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, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2018 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 (12.03.1997) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или являющихся общепринятыми терминами.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом (1.4) пункта 2.3. Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение **АЗИМУТ М**. Знак действует в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Слово «Азимут», входящее в состав оспариваемого товарного знака, означает в геодезии - угол между направлением на север (в Южном полушарии – на юг) и направлением на какой-либо заданный предмет; в астрономии – угол между вертикальной плоскостью, проходящей через небесное тело, и направлением север юг (см., например, Словари на Академике) и не относится к обозначениям, подпадающим под действие подпункта (1.1) пункта 2.3 Правил. Кроме того, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании различными лицами указанного словесного обозначения в сферах экономической деятельности, к которым относятся услуги, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, что

не позволяет сделать вывод об отсутствии у словесного элемента «Азимут» различительной способности.

Также коллегия отмечает, что наличие у слова «Азимут» определенных смысловых значений само по себе не позволяет признать его лексической единицей в конкретных областях науки и техники, соответствующих услугам, приведенным в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака. Никаких ссылок на те или иные терминологические словари лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в возражении приведены также положения пункта 2 статьи 6 Кодекса.

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

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего соответствующие товары и оказывающего соответствующие услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение в их сознании стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, использовавшимся в отношении этих товаров и услуг, и лицом, подавшим возражение.

Однако материалы возражения не содержат каких-либо сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг, для индивидуализации которых предназначен этот товарный знак, используя сходное с ним до степени смешения обозначение. Следует отметить, что лицо, подавшее возражение было зарегистрировано в

качестве юридического лица 09.09.2014, то есть значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, вышеуказанный довод возражения носит исключительно декларативный характер и не подтвержден какими-либо фактическими данными и документальными материалами. Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Однако отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что лицо, подавшее возражение, является, собственно, лицом, чьи права и законные интересы затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документов, которые содержали бы сведения о его экономической деятельности в соответствующих сферах оказания услуг 39, 42 классов МКТУ, что также свидетельствует об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному в отношении этих товаров и услуг.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку.

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, и 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, так как они не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. К тому же, эти доводы носят исключительно 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 № 311715.