

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Такси Аврора» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №540777, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2013734579 с приоритетом от 08.10.2013 зарегистрирован 24.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №540777 в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов», указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.05.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №540777 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее, возражение является правообладателем товарного знака «**АВРОРА**» по свидетельству №437256 с более ранней датой приоритета 07.08.2009 г., который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- услуги 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными части услуг 39 класса МКТУ «бронирование транспортных средств; перевозка путешественников; посредничество при перевозках» противопоставленного товарного знака;

- позиция лица, подавшего возражение, подтверждается судебной практикой, изложенной в соответствующих решениях, указанных в тексте возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №540777 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 25.05.2020 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- в настоящее время законным правообладателем товарного знака «АВРОРА» по свидетельству №437256 является Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА ИНТУР", 125047, Москва, ул. Бутырский Вал, 2, тогда как возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку обслуживания подано незаинтересованным лицом - ООО «Такси Аврора»;

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным лицом, поскольку один лишь факт наличия более ранней регистрации знака обслуживания «АВРОРА» по свидетельству №437256 в отношении услуг 39 класса МКТУ, а также указания в возражении, что знак обслуживания по свидетельству №437256 используется при оказании услуг по перевозке путешественников (перевозка людей из одного населенного пункта в другой), а также при оказании посреднических услуг при перевозках не может являться достаточным основанием для принятия решения о заинтересованности;

- АО «Авиакомпания «Аврора» осуществляет деятельность по авиаперевозкам в соответствии с сертификатом эксплуатанта №486 от 03.04.2006 для осуществления коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ (источник информации: Реестр авиакомпаний, опубликованный на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - <https://favt.gov.ru/deyatelnost-aviakompanii-reestr/>);

- анализ возражения и проведение дополнительных исследований не выявил сведений или доказательств того, что вследствие регистрации оспариваемого знака обслуживания и его использования правообладателем в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов» потребитель может воспринимать его как знак обслуживания, имеющий отношение к противопоставленному товарному знаку «АВРОРА» по свидетельству №437256 и его правообладателю, деятельность которого, согласно сведениям ЕГРЮЛ, распространяется на оказание услуг легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, а также услуг по перевозкам грузов и пассажиров сухопутным автотранспортом;

- не выявлено информации о том, что ООО "Такси Аврора" осуществляло ранее или может осуществлять услуги по авиаперевозкам, которые подлежат обязательной сертификации в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы

Порядок проведения сертификации» (Приказ Минтранса России от 23.12.2009 № 249);

- услуги 39 класса МКТУ сравниваемых обозначений не являются однородными, поскольку оказываются в разных областях деятельности;
- правообладатель оспариваемого товарного знака отмечает визуальные отличия сравниваемых знаков и приводит доводы об отсутствии угрозы фактического смешения знаков на рынке, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака имеет приоритет в отношении обозначения «Аврора» в связи с правом на фирменное наименование от 08.09.2005, ранее приоритета противопоставленного товарного знака.

В подтверждение своих доводов, правообладатель оспариваемого товарного знака с отзывом представил следующие документы:

1. Судебные решения и постановления: от 05.02.2020 по делу № А40-301039/19-12-2285, от 16.06.2020 по делу № А40-301039/19 от 23.09.2020 по делу № А40-301039/2019.
2. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Такси Аврора»
3. Публикации с сайта Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - <https://favt.gov.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr>, подтверждающие наличие сертификата эксплуатанта № 486 от 03.04.2006 для осуществления коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ;
4. Копия Устава АО Авиакомпания "Аврора" от 20.09.2013;
5. Распечатка с сайта компании ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» www.reg.ru сведений о доменном имени «flyaurora.ru»;
6. Копии дипломов и наград АО Авиакомпания "Аврора";
7. Копии договоров на размещение рекламы и продвижение оспариваемого товарного знака;
8. Справка АО «Авиакомпания «Аврора» от 27.11.2020 о расходах на продвижение и на сопровождение рекламной кампании;

9. Рекламные материалы с использованием оспариваемого товарного знака обслуживания (в электронном виде на флэш-карте);
10. Аудио- и видео-ролики с рекламой услуг (в эл. виде на флэш-карте);
11. Справка АО «Авиакомпания «Аврора» № 01-02-01/3372 от 27.11.2020 по объемам оказания услуг;
12. Сведения Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности о бухгалтерском балансе ООО «Такси Аврора»;
13. Данные портала Rusprofile.ru по компании ООО «Такси Аврора»;
14. Отчет Филиала компании "ЦЕРБЕРУС АРАШТЫРМА ВЕ ДАНЫШМАНЛЫК компания с ограниченной ответственностью" (ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА) о результатах поиска доказательств использования ООО «Такси Аврора» знака обслуживания «АВРОРА»;
15. Заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС, Орловой В.В.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2021 правообладателем оспариваемого товарного знака были приложены дополнительные материалы, а именно: социологический опрос Фонда «ВЦИОМ».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №540777.

Вместе с тем от лица, подавшего возражение, 31.12.2020 поступили пояснения на отзыв правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых содержится следующая информация:

- довод АО «Авиакомпания «Аврора» о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №437256 является Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА ИНТУР", противоречит материалам дела, поскольку исключительное право на данный товарный знак перешло к ООО «Такси Аврора» 12.03.2020;

- довод правообладателя оспариваемой регистрации на судебные акты по делу №А40-301039/2019 не правомерна, поскольку по данному делу признан правомерным отказ Роспатента в регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак №437256 в связи с несоответствием сведений о правообладателе и фактом непредставления ООО «Такси Аврора» документов, устраняющих данных недостатков;
- заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса является правообладатель соответствующего старшего товарного знака;
- ссылка правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что фирменное наименование ООО «Такси Аврора» изменилось лишь 01.09.2019, а до этого было ООО «Такси Мегаполис», не имеет какого-либо значения, поскольку возражение по настоящему делу подано не по основанию несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса, а по основанию несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса;
- ссылка АО «Авиакомпания «Аврора» на историю ее развития не является предметом настоящего спора и не имеет никакого значения в рассмотрении данного возражения;
- довод правообладателя оспариваемого товарного знака на то, что на продвижение оспариваемого товарного знака израсходовано более 93,26 млн. рублей не правомерна, поскольку данное обстоятельство не могло привести как к снижению степени сходства сравниваемых товарных знаков, так и к снижению однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы эти товарные знаки;
- довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, могут оказываться любым видом транспорта, за исключением летательных аппаратов, является надуманным и не позволяет признать сравниваемые услуги 39 класса МКТУ неоднородными;

- позиция лица, подавшего возражение, подтверждается судебной практикой, изложенной в соответствующих решениях, содержащихся в представленных материалах.

Изучив материалы дела, и заслушав участника заседания от 05.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.10.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №540777 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс без учета изменений, вступивших в силу 01.10.2014 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 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №437256, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Довод правообладателя о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака является иное лицо, противоречит сведениям Госреестра.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №540777 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в синем цвете в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов», указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №437256 с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая

охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака

«  » по свидетельству №540777 и противопоставленного знака «  » по свидетельству №437256 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях единственными элементами, которые выполняют основную индивидуализирующую функцию знака, являются словесные элементы «Aurora»/«ABPORA».

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «Aurora» (в переводе с латинского «Аврора»), так же как и словесный элемент противопоставленного товарного знака «ABPORA», означает – женское имя, богиня утренней зари у древних римлян (<https://academic.ru>). Сравниваемые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются сходными по произношению [АУРОРА] и [АВРОРА], большинство звуков (5 из 6), расположенные в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание.

Цветовая проработка оспариваемого товарного знака не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как такое исполнение не приводит к качественно иному смысловому или визуальному восприятию знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый

товарный знак «  » по свидетельству №540777 и

противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №437256, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В отношении анализа однородности услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, аренда летательных аппаратов».

Противопоставленному товарному знаку «АВРОРА» по свидетельству №437256 правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; экскурсии туристические».

Сравниваемые обозначения предназначены для маркировки разных услуг 39 класса МКТУ, в одном случае – это услуги перевозок воздушным транспортом, а в других случаях знаки действуют для услуг в области туризма, связанных с организацией путешествий, а также услуг по доставке корреспонденции и услуг такси, которые не являются однородными, так как отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему.

Также следует отметить, что услуги авиакомпаний хоть и предназначены для широкого круга потребителей, тем не менее, являются дорогостоящими и имеют особенности оформления, в связи с чем потребители проявляют особую внимательность при получении данных услуг. Поэтому, за счет упомянутой специфики указанных услуг, вероятность

смешения обозначений, которыми они маркируются, принципиально отсутствует.

Указанное обусловлено также тем, что авиаперевозки относятся к специфичному виду деятельности и могут осуществляться только субъектами, обладающими специальной правоспособностью, в силу того, что деятельность по авиаперевозкам подлежит обязательной сертификации.

Деятельность авиакомпании требует непосредственно наличие авиапарка, содержание которого связано со значительными материальными расходами.

При этом в материалах возражения отсутствуют сведения о наличии деятельности лица, подавшего возражение, связанной с услугами авиаперевозок, напротив, правообладателем представлена информация (14) о неиспользовании противопоставленного товарного знака в данной области.

Все вышеизложенное обуславливает отсутствие представления о том, что услуги, маркируемые сравниваемыми сходными товарными знаками по свидетельствам №540777 и №437256 происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Правообладателем был представлен социологический опрос с целью которого было определение восприятия респондентами оспариваемого товарного знака по свидетельству №540777. Результаты социологического исследования показали, что сравниваемые знаки принадлежат разным компаниям и не будут смешаны потребителями.

Так, путем интернет-опроса было проведено исследование в городах 8 федеральных округов РФ среди 600 человек, представлена выборка по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) и Приволжскому федеральному округу (ПФО), объём выборочной совокупности 400 человек, среди которых лица в возрасте 18 лет и старше, совершавшие авиаперелеты за последние 5 лет и пользовавшиеся услугами такси за последний год. Согласно данному исследованию оспариваемый товарный знак знаком 23% населения городов РФ, среди жителей городов ДФО уровень знания составил

43%, среди жителей ПФО 15%. Респондентам задавался вопрос: «Как вы считаете, для каких услуг используется данное обозначение « **Aurora** »?», отвечая на открытый вопрос (без предложенных вариантов), 13% жителей городов РФ отметили сферу – авиаперелеты/пассажирские авиаперевозки: в городах ДФО - 43%, в городах ПФО – 5%.

При выборе из предложенных вариантов ответов верно отметили сферу применения товарного знака 28% жителей городов РФ, в городах ДФО - 47%, в городах ПФО – 19%.

Также участникам была продемонстрирована линейка товарных знаков

Авиакомпания «Аврора» » , , , , ,  и словесный знак «АВРОРА».

Подавляющее большинство среди представителей всех целевых аудиторий (80% среди жителей городов РФ, 83% для ДФО, 84% для ПФО) полагают,

что линейка товарных знаков Авиакомпания «Аврора» » , , , , ,  и

словесный товарный знак «АВРОРА» принадлежат разным компаниям. Больше половины опрошенных во всех аудиториях (56% среди жителей городов РФ, 64% для ДФО, 52% для ПФО) указали, что негативный опыт использования услуг, оказываемых под линейкой товарных знаков Авиакомпания «Аврора», не повлиял бы на отношение к услугам такси, оказываемых под словесным товарным знаком.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении ходатайства от правообладателя оспариваемого товарного знака, представленного на заседании коллегии от 13.01.2021, необходимо отметить, что обстоятельства, связанные с правомерностью приобретения права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №437256, не относятся к существу рассматриваемого спора.

Если правообладатель оспариваемого товарного знака считает неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437256 на имя лица, подавшего возражения, данная регистрация может быть оспорена в рамках действующего законодательства.

В отношении судебных решений, представленных сторонами спора в тексте возражения, а также в пояснении на отзыв по данному возражению, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №540777.