

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 30.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Такси Аврора» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552679, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013737116 с приоритетом от 28.10.2013 зарегистрирован 18.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №552679 в отношении товаров и услуг 09, 12, 25, 35, 39 классов МКТУ указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.10.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №552679 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 оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 39 класса МКТУ 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 №552679 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 30.10.2020 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сведения о регистрации оспариваемого знака обслуживания были опубликованы 12.10.2015, вместе с тем, согласно Отчету об отслеживании почтового отправления документы лица, подавшего возражение, были приняты в отделении связи 26.10.2020, то есть с нарушением срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса;

- 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;

- анализ возражения и проведение дополнительных исследований не выявили сведений или доказательств того, что вследствие регистрации оспариваемого знака обслуживания и его использования правообладателем в отношении услуг 39 класса МКТУ 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;

- услуги 39 класса МКТУ сравниваемых обозначений не являются однородными, поскольку оказываются в разных областях деятельности;

- доказательств использования лицом, подавшим возражение, товарного знака «АВРОРА» после регистрации распоряжения исключительным правом на имя ООО «Такси Аврора» (после 12.03.2020) не найдено;

- 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);

- 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, возникшим ранее приоритета противопоставленного товарного знака;

- действия, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №437256, являются злоупотреблением правом.

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. Опись ценного письма с номером почтового идентификатора 45000152090167.
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Такси Аврора».
4. Сведения Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности о бухгалтерском балансе ООО «Такси Аврора».
5. 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 в отношении объемов оказания услуг.
13. Данные портала Rusprofile.ru в отношении компании ООО «Такси Аврора».
14. Заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС Орловой В.В.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552679.

Кроме того, на заседании коллеги, состоявшемся 05.03.2021, правообладатель оспариваемого товарного знака представил Социологический опрос фонда «ВЦИОМ» и Отчет об использовании противопоставленного товарного знака, подготовленный компанией «CERBERUSIP».

Изучив материалы дела и заслушав участника заседания от 05.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №552679 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 14.4.2.4 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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.



Оспариваемый товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №552679 представляет собой комбинированный товарный знак. Состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, в правой верхней части которого расположен фантазийный изобразительный элемент. В центре прямоугольника расположен словесный элемент «Aurora», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом и синем цвете, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ *«авиаперевозки; перевозки пассажирские, а именно услуги авиакомпаний по перевозке пассажиров; услуги транспортные, а именно услуги авиакомпаний; хранение товаров; хранение товаров на складах»*, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №552679 опубликованы 12.10.2015.

Таким образом, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552679 истек 12.10.2020.

Согласно сведениям почтового отправления, возражение было подано 26.10.2020, то есть позднее установленного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Учитывая вышеизложенное, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552679, поданное в период, когда пятилетний срок оспаривания товарного знака истек, не может быть удовлетворено.

Принимая во внимание изложенное, следует заключить, что у коллегии нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552679.

Что касается довода правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что действия лица, подавшего возражение, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №437256, являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса, следует отметить, что в рамках административного разбирательства данный факт не может быть установлен.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552679.