

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 №552740, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2013737106 с приоритетом от 28.10.2013 зарегистрирован 21.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №552740 на имя

Акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 12, 25, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.10.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №552741 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; перевозки пассажирские, а именно услуги авиакомпаний по перевозке пассажиров; услуги транспортные, а именно услуги авиакомпаний; хранение товаров; хранение товаров на складах»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 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»* 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 №552741 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2021, правообладатель представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 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;

- ООО «Такси Аврора» ориентировано на осуществление деятельности, связанной с услугами легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, а также услугами перевозок грузов и пассажиров сухопутным автотранспортом;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств наличия фактов столкновения интересов, которые могли бы повлечь для него негативные последствия;

- в качестве подтверждения довода о неиспользовании лицом, подавшим возражение, знака обслуживания по свидетельству №437256, правообладателем оспариваемого знака было инициировано проведение исследования по поиску доказательств использования противопоставленного товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ, доказательств не найдено, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- 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/dejatelnost-aviakompanii-reestr/>);

- компания правообладателя является крупным региональным перевозчиком и базируется в трех российских аэропортах: Южно-Сахалинск, Владивосток; Хабаровск. Полеты осуществляются по России и за границе;

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

- оспариваемые услуги 39 класса МКТУ, в частности *«авиаперевозки; перевозки пассажирские, а именно услуги авиакомпаний по перевозке пассажиров; услуги транспортные, а именно услуги авиакомпаний»* предназначены для осуществления коммерческих перевозок исключительно воздушным путем и подлежат обязательной сертификации (сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок), в силу чего является узкоспециализированным;

- вероятность смешения сравниваемых знаков полностью исключается, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака не оказывает смежных услуг по перевозке грузов или пассажиров иными видами транспорта, не являющимися летательными аппаратами;

- сравниваемы знаки имеют разный состав словесных элементов «Aurora Airlines» / «АВРОРА», в связи с чем отличаются фонетически;

- правообладатель оспариваемого товарного знака обращает внимание на отсутствие сходства сравниваемых знаков, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов и имеют фонетические отличия [ОРОРЭ] / [АВРОРА];

- оспариваемый товарный знак комбинированный, содержит изобразительный элемент в виде 8-образной фигуры, тогда как противопоставленный товарный знак не содержит никаких изобразительных элементов;

- оспариваемый товарный знак отличается цветовым исполнением;
- 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. Копии почтового конверта, в котором были отправлены возражения против регистрации знаков обслуживания Аврора/Aurora по свидетельствам №№ 552789, 552679, 552787, 552788, 552741, 552786, 553110, 553111, 552783, 552740;
2. Опись ценного письма с номером почтового идентификатора 45000152090167;
3. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО "Такси Аврора";
4. Сведения Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности о бухгалтерском балансе ООО «Такси Аврора»;
5. Данные портала Rusprofile.ru по компании ООО «Такси Аврора»;
6. Отчет Филиала компании "ЦЕРБЕРУС АРАШТЫРМА ВЕ ДАНЫШМАНЛЫК компания с ограниченной ответственностью" (ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА) о результатах поиска доказательств использования ООО «Такси Аврора» знака обслуживания «АВРОРА»;
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам в кассационной инстанции от 23.09.2020 по делу № А40-301039/2019;
8. Постановление № 09АП-11483/2020 Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 16.06.2020 по делу № А40-301039/19;
9. 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;

10. Копия Устава АО Авиакомпания "Аврора" от 20.09.2013;
11. Распечатка с сайта компании ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» www.reg.ru сведений о доменном имени flyaurora.ru;
12. Копии дипломов и наград АО Авиакомпания "Аврора";
13. Копии договоров на размещение рекламы и продвижение оспариваемого знака обслуживания;
14. Справка АО «Авиакомпания «Аврора» от 09.02.2021 о расходах на продвижение и объеме выручки за оказанные услуги за 2013-2020 гг.;
15. Рекламные материалы с использованием оспариваемого знака обслуживания (в электронном виде на флэш-карте);
16. Аудио- и видео-ролики с рекламой услуг (в эл. виде на флэш-карте);
17. Заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС, Орловой В.В.;
18. Социологическое исследование Фонда «ВЦИОМ».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552740.

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

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

С учетом даты (28.10.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №552740 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.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №552740 состоит изобразительного элемента в виде 8-образной фигуры, слов «Aurora» и «Airlines», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с заглавными буквами «А». Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном цвете в отношении товаров 09, 12, 25, услуг 35, 39 классов МКТУ, 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 отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, то основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «Aurora Airlines», именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь и они легче запоминаются.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству №552740 и противопоставленного знака

«**АВРОРА**» по свидетельству №437256 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

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

Оспариваемый товарный знак произносится как [АУРОРА ЭЙРЛАЙНС].

Словесные элементы [АУРОРА] и [АВРОРА] являются сходными по произношению, большинство звуков (5 из 6), расположенные в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание.

Следует отметить, что наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Airlines» (где: «airlines» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «авиалинии») значительно ослабевает фонетическое сходство сравниваемых знаков в целом.

По графическому критерию сходства сравниваемые знаки признаны не сходными ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента и выполнения сравниваемых знаков буквами разных алфавитов (английского и русского).

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 №552740 и противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству

№437256, ассоциируются друг с другом 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; перевозки пассажирские, а именно услуги авиакомпаний по перевозке пассажиров; услуги транспортные, а именно услуги авиакомпаний; хранение товаров; хранение товаров на складах»*.

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»*.

Часть оспариваемых услуг 39 класса МКТУ *«хранение товаров; хранение товаров на складах»* относятся к услугам по сохранению количественной и качественной целостности товаров являются не однородными противопоставленным услугам 39 класса МКТУ, которые в свою очередь относятся к услугам по организации путешествий и доставке корреспонденции и товаров, следовательно сравниваемые услуги относятся к разным видам, имеют разное назначение, круг потребителей и условия оказания, не будут смешены в гражданском обороте.

В отношении оспариваемых услуг по авиаперевозкам *«авиаперевозки; перевозки пассажирские, а именно услуги авиакомпаний по перевозке пассажиров; услуги транспортные, а именно услуги авиакомпаний»*, то 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.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Airlines» указывает на область деятельности связанную с авиаперевозками.

При этом в материалах возражения отсутствуют сведения о наличии деятельности лица, подавшего возражение, связанной с услугами авиаперевозок, напротив, правообладателем представлена информация [6] о неиспользовании противопоставленного товарного знака в данной области.

Все вышеизложенное обуславливает отсутствие представления о том, что услуги, маркируемые сравниваемыми сходными товарными знаками по

свидетельствам №552740 и №437256 происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Правообладателем был представлен социологический опрос [18], целью которого было определение восприятия респондентами оспариваемого товарного знака по свидетельству №552740. 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), объем 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 47%, среди жителей ПФО 18%. Респондентам задавался вопрос: «Как вы считаете, для каких услуг используется данное обозначение



()?», отвечая на открытый вопрос (без предложенных вариантов), 90% жителей городов РФ отметили сферу – авиаперелеты/пассажирские авиаперевозки: в городах ДФО - 91%, в городах ПФО - 90%. При выборе из предложенных вариантов ответов верно отметили сферу применения товарного знака 93% жителей городов РФ, в городах ДФО - 88%, в городах ПФО – 82%. Также участникам была продемонстрирована

линейка товарных знаков Авиакомпании «Аврора» ,



и

словесный знак **АВРОРА**. Значительная часть среди представителей всех целевых аудиторий (51% среди жителей городов РФ, 50% для ДФО,

49% для ПФО) полагают, что линейка товарных знаков Авиакомпаний «Аврора» и словесный товарный знак принадлежат разным компаниям. Две трети опрошенных во всех аудиториях (66% среди жителей городов РФ, 67% для ДФО, 64% для ПФО) указали, что негативный опыт использования услуг, оказываемых под линейкой товарных знаков Авиакомпаний «Аврора», не повлиял бы на отношение к услугам такси, оказываемых под словесным товарным знаком **АВРОРА**.

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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552740.