

## 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 01.02.2018 возражение компании PEGASUS HAVA TASIMACILIGI ANONİM SİRKETİ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616053, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 616053 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2017 по заявке № 2013719689 с приоритетом от 13.06.2013 в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39 и 43 классов МКТУ на имя компании PEGAS TOURISTIK UK LIMITED, Великобритания (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 616053 словесное обозначение «FLY PGS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 01.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ с товарными знаками «flypgs» по свидетельству № 414760 и «флайпгс» по свидетельству № 427894, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты. При этом в возражении отмечено наличие у лица, подавшего возражение, реальной экономической деятельности в соответствующей сфере транспортных услуг.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда летательных аппаратов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат транспортных средств».

Лицом, подавшим возражение, были приложены к возражению документы со сведениями о его экономической деятельности.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 02.08.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются тождественными, поскольку имеют некоторые отличия в количестве элементов и составе букв, а соответствующие услуги, для индивидуализации которых они предназначены, не являются однородными, поскольку относятся к разным сегментам на рынке транспортных услуг, в которых и осуществляют свою соответствующую экономическую деятельность лицо, подавшее возражение, и правообладатель.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.06.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «FLY PGS». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 13.06.2013, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 414760 с приоритетом от 23.03.2009 и № 427894 с приоритетом от 24.02.2010 представляют

собой словесные обозначения «flypgs» и «флайпгс», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Данные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них фонетического тождества («FLY PGS» – «flypgs», «флайпгс»).

Так, фонетическое тождество данных товарных знаков обуславливается совпадением звуков («флай пгс» – «флайпгс»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они выполнены стандартным шрифтом и не содержат изобразительных элементов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по применению заглавных или строчных букв, наличию или отсутствию пробела между шрифтовыми единицами либо использованию разных алфавитов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 39 класса МКТУ «аренда летательных аппаратов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат транспортных средств», приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и услуги

39 класса МКТУ «услуги транспортные», в отношении которых, в частности, охраняются противопоставленные товарные знаки, являются однородными, так как они соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку услуги по аренде, прокату транспортных средств и посредничество при оказании транспортных услуг являются всего лишь различными видами услуг в сфере транспорта, то есть относятся, собственно, к одному роду (а именно, транспортных) услуг. Данные услуги имеют одинаковое назначение – организационное обеспечение перевозок людей или грузов, а также один и тот же круг потребителей, поскольку могут оказываться как отдельным физическим лицам или их группам, так и организациям, в том числе осуществляющим свою деятельность в той же самой сфере транспорта.

Так, например, одна и та же транспортная компания может сама осуществлять перевозки людей или грузов, но может одновременно выступать и в качестве посредника, по поручению заказчика организовывая эти перевозки посредством иных транспортных компаний, а может и предоставить ему транспортные средства в аренду, чтобы тот самостоятельно осуществил свои перевозки.

Что касается довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах на рынке транспортных услуг, то следует отметить, что при сопоставительном анализе соответствующих товарных знаков оценивается вовсе не реальное использование этих знаков их владельцами в отношении тех или иных конкретных услуг, а однородность именно тех конкретных услуг в соответствующих их формулировках, для индивидуализации которых данные товарные знаки предназначены согласно сравниваемым определенным перечням услуг в регистрациях товарных знаков. К тому же, они относятся, в любом случае, к одному и тому же рынку транспортных услуг.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 39 класса МКТУ, для индивидуализации которых

предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 39 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда летательных аппаратов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат транспортных средств».

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616053 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616053 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда летательных аппаратов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат транспортных средств».**