

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 21.08.2009, поданное ООО «Орион», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733005/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007733005/50 с приоритетом от 25.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЛАЙЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 11.03.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и части услуг 38 классов МКТУ «прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов». В отношении другой части заявленных услуг 38 класса МКТУ обозначению было отказано в государственной регистрации по причине его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФЛАЕР»

(свидетельство №310530 с приоритетом от 11.10.2004), ранее зарегистрированным на имя ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 24, литер А в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством сравниваемых обозначений.

В возражении от 21.08.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- довод экспертизы о том, что фонетическое сходство сравниваемых обозначений может привести к возможности возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, не является верным;

- заявленное обозначение «ФЛАЙЕР» и противопоставленный товарный знак «ФЛАЕР» отличаются по фонетическому и семантическому признакам;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют смыслового значения в русском языке. Однако, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ ассоциируется с английским словом «FLYER» (в переводе «летчик, пилот»);

- заявитель является известной компанией на рынке услуг в области радио- и телевидения, телефонной связи;

- заявителю принадлежит товарный знак «FLYER» по свидетельству №341330, зарегистрированный в отношении идентичных товаров 09 и 38 классов МКТУ, а также международная регистрация №972669 знака «FLYER»;

- услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №310530 не являются однородными услугами, указанным в перечне рассматриваемой заявки;

- услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №310530 «доска сообщений электронная

[телекоммуникационные службы]; маршрутизация и соединение телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; телеконференции [Интернет]» не являются взаимозаменяемыми услугам ООО «Орион», оказываемым и заявленным в заявке №2007733005/50, таким как «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, радиовещание, связь радиотелефонная, услуги по предоставлению телевизионной связи»;

- правообладатель старшего права ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака «ФЛАЙЕР» на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №310530 с переводом на русский язык.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007733005/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака дополнительно в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, радиовещание, связь радиотелефонная, услуги по предоставлению телевизионной связи».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.10.2007) поступления заявки №2007733005/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и

дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к

другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно описанию заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЛАЙЕР», выполненное заглавными буквами стандартного шрифта в кириллице. Смыслового значения не имеет и является фантазийным в отношении заявленных товаров и услуг.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 38 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «ФЛАЕР» по свидетельству №310530, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ФЛАЕР» по свидетельству №310530 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак

зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; телеконференции [Интернет]».

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что словесные элементы «ФЛАЙЕР» и «ФЛАЕР» сходны фонетически за счет сходства звучания. Сравнимые обозначения имеют близкий состав звуков, имеют одинаковое число слогов и отличаются фактически только наличием звука «й» в слове «ФЛАЙЕР».

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования кириллических букв черного цвета, выполненных сходными стандартными шрифтами.

Относительно семантического признака сходства необходимо отметить следующее. Оба сравниваемых обозначения представляют собой слова иностранного происхождения. Однако, слово «ФЛАЕР» уже вошло в лексику русского языка. Так, в частности, значение этого слова содержится в поисковых сетях Интернет и различных он-лайн энциклопедиях, например, на страницах [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org): 1. флаер (от англ. *fly* (флай) - летать) - вымышленный летательный аппарат, присутствующий во многих фантастических произведениях; 2. флаер (от англ. *flier* - рекламный листок) - небольшая рекламная листовка, как правило, дающая право на скидку.

Следует отметить, что согласно вышеупомянутым источникам информации (см. поисковую сеть Яндекс) иностранное слово «ФЛАЙЕР», выполненное буквами русского алфавита, употребляется в том же контексте, что и слово «ФЛАЕР». Наличие в середине слова «ФЛАЙЕР» буква «Й» может являться лишь вариантом транслитерации иностранного слова.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака основано на наличии фонетического, графического и семантического признаков сходства.

Анализ однородности услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения, относятся к области телекоммуникаций. Учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, у потребителя может возникнуть устойчивое ассоциативное представление о принадлежности данных услуг одному производителю, что, как следствие, может привести к смешению знаков в гражданском обороте.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных услуг, изложенного в заключение экспертизы.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателя противопоставленного товарного знака «ФЛАЕР» по свидетельству №310530 согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ФЛАЙЕР» по заявке №2007733005/50 на имя заявителя и использования его в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

Имеющиеся отличия в сопоставляемых обозначениях, а также различные области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака позволяют принять предоставленное правообладателем противопоставленного знака согласие во внимание, что снимает препятствие к регистрации по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.08.2009, изменить решение Роспатента от 11.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**



**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09 -

Автоматы для продажи билетов; автомата музыкальные с предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура водолазная; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для ферментации лабораторные; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой

сварки; аппараты для электросварки; аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения [за исключением используемых в медицине]; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские [за исключением используемых для медицинских целей]; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты сварочные электрические; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные; аппараты стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот (ацидометры); ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены, буи светящиеся; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; безмены; бензонасосы для станций технического обслуживания; бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные;

буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; весы; весы конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; выключатели электроцепи; волномеры; вольтметры; ворота стоянок транспортных средств (предварительная оплата).

38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь радиотелефонная; услуги по предоставлению телефонной связи.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.