

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1453660 (далее – решение Роспатента), поданное Флайтбординг Пти Лтд, Австралия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

FLiTe

Международная регистрация знака «**FLiTe**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.12.2018 за №1453660 на имя заявителя в отношении товаров 07, 12, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Путем последующего указания от 31.03.2021 правовая охрана распространена на территорию Российской Федерации.

Решением Роспатента от 28.02.2022 знаку по международной регистрации №1453660 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров 07, 28 классов МКТУ.

В отношении товаров 12 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1453660 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «FLYTE» по свидетельству №621928 с приоритетом от 01.08.2016, зарегистрированным на имя ООО «ВЕЛОМОТОРС», г. Люберцы, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.12.2022, заявитель выразил несогласие с

решением Роспатента от 28.02.2022, отметив, что знак «FLYTE» по международной регистрации №1453660 и противопоставленный товарный знак «FLYTE» по свидетельству №621928 не являются сходными.

Знак состоит по международной регистрации №1453660 из причудливой комбинации вертикальных и горизонтальных линий и точек. Часть линий напоминает различные буквы латинского и кириллического алфавитов.

Учитывая такое необычное графическое представление знака, его можно фонетически воспроизвести как [ПЛАЙТ], [ФЬЮТ], [ФЦТЕ], [ФЛАЙТ], [ФЛИГЕ] и т.д.

Словесный элемент «FLITE» знака по международной регистрации №1453660 является частью фирменного наименования заявителя - компании Флайтборд Пти Лтд (Fliteboard Pty Ltd), а также сокращением от английской лексемы «flight» [флайт] (англ. перелёт; летать), которая может быть озвучена как [ФЛАЙТ].

Противопоставленный товарный знак «FLYTE» является фантастичным и может быть озвучен как [ФЛИТ], [ФЛЮТЕ], [ФЛУТЕ], [ФЛИТЕ].

Необычное графическое исполнение заявленного обозначения делает фонетический рисунок сравниваемых обозначений несходным, поскольку противопоставленный знак, в отличие от заявленного, имеет иные гласные и согласные звуки в своем составе.

Фонетическое различие усиливается отличием обозначений с точки зрения графического критерия сравнения. Так, противопоставленный товарный знак

исполнен утолщенными буквами латинского алфавита, тогда как заявленное обозначение имеет фантазийную манеру исполнения.

Таким образом, рассматриваемые обозначения обладают различиями по всем критериям сходства, не ассоциируются друг с другом в целом, и, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

Смешение рассматриваемых обозначений в хозяйственном обороте не будет иметь места, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака занимаются производством разных товаров.

Компания заявителя, основанная в 2016 году, специализируется на производстве электродосок, используемых для кайтсерфинга (катания по водной поверхности на доске (кайтборде) с кайтом (тяговым воздушным змеем) за счет силы ветра).

ООО «ВЕЛОМОТОРС», правообладатель противопоставленного товарного знака, является производителем велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Товарным знаком «FLYTE» по свидетельству №621928 маркируются детские четырехколесные велосипеды и запасные части, аксессуары для них.

Учитывая разный вид и назначение изготавливаемых заявителем и правообладателем товаров, их разную сферу применения, а также несходство сравниваемых товарных знаков, можно утверждать, что фактические предпосылки к смешению заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №621928 отсутствуют.

Мнение заявителя разделяет правообладатель противопоставленного знака, который предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1453660 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность на разных рынках, в связи с чем обозначения не будут вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1453660 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 12, 28 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №621928 (1);
 - страницы сайтов www.multitran.com, www.woordhunt.ru (2);
 - страницы сайтов www.babla.ru, www.woordhunt.ru (3);
 - страницы сайтов www.global.fliteboard.com, www.fliteboard.pro (4);
 - страницы сайта www.velomotors.ru (5);
 - страницы сайта www.stelsbicycle.ru (6).

В корреспонденции, поступившей 10.03.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №621928 с переводом на русский язык (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения или последующего указания (31.03.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1453660 представляет собой

комбинированное обозначение «FLITE», выполненное в виде сочетания различных геометрических фигур, линий, точек, которые в целом могут быть прочитаны как слово «FLITE».

Правовая охрана знака по международной регистрации №1453660 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 07, 12, 28 классов МКТУ.

В отношении товаров 07, 28 класса МКТУ Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1453660 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «FLYTE» по свидетельству №621928, ранее зарегистрированный на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «FLYTE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знаков показал следующее.

Словесные элементы «FLITE» и «FLYTE» не выявлены в лексике каких-либо наиболее распространенных иностранных языков, использующих в написании

буквы латинского алфавита. Фантазийный характер словесных элементов приводит к выводу о превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Заявитель приводит доводы о том, что словесный элемент «FLITE» является частью фирменного наименования заявителя - компании Флайтборд Пти Лтд (Fliteboard Pty Ltd), а также воспринимается как сокращение от слова английского языка «flight» (перелёт, летать),

Вместе с тем заявителем не доказано, что российские потребители будут воспринимать словесный элемент «FLITE» в приведенных выше значениях. Таким образом, довод заявителя об отсутствии у сравниваемых словесных элементов семантического сходства признан коллегией несостоительным.

В знаке «FLITE» по международной регистрации №1453660 и противопоставленном товарном знаке «FLYTE» по свидетельству №621928 в совокупности совпадает 4 буквы/звуков из 5, расположенных в одинаковом порядке.

Коллегия обращает внимание на то, что слова, выполненные в латинице, не имеющие известных российским потребителям значений, могут быть прочитаны одинаковым образом (как [ФЛАЙТ]).

Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, высокая степень фонетического сходства словесных элементов «FLITE» и «FLYTE» приводит к ассоциированию знака по международной регистрации №1453660 с товарным знаком по свидетельству №621928.

По вопросу однородности товаров 12 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых средств индивидуализации, установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1453660 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «Apparatus for locomotion by water; marine vehicles; motorised

surfboards; aerofoils for water vehicles; hydrofoils in this class; electrically powered watercraft; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods» (Устройства для передвижения по воде; морские транспортные средства; моторизованные доски для серфинга; аэродинамические покрытия для водных транспортных средств; подводные крылья, включенные в этот класс; плавсредства с электрическим приводом; детали, части и принадлежности для вышеупомянутых товаров).

Товарный знак по свидетельству №621928 зарегистрирован для широкого перечня товаров 12 класса МКТУ:

тележки с подъемником; сцепления для наземных транспортных средств; камеры для пневматических шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; амортизаторы подвесок для транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; цепи противоскольжения; подголовники для сидений транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; цепи для автомобилей; шасси автомобилей; сигнализация заднего хода для транспортных средств; багажники для транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; вентили шин транспортных средств; торсионы для транспортных средств; кузова для грузовиков; велосипеды; указатели поворотов для велосипедов; подножки велосипедные; щитки противогрязевые; тележки двухколесные; колеса для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; верх откидной транспортных средств; автоприцепы; прицепы; трейлеры [транспортные средства]; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; цепи для велосипедов; тележки грузовые; шасси транспортных средств; рули; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; гусеничные комплекты, включенные в 12 класс; тракторы; снегоболотоходы; мотовездеходы; квадроциклы; бамперы транспортных средств; системы гидравлические для

транспортных средств; рули велосипедов; полки спальные для транспортных средств; шины велосипедов; шестерни велосипедов; тормоза для велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов; ободья колес велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; двигатели для велосипедов; ступицы колес велосипедов; педали велосипедов; насосы для велосипедов; спицы велосипедных колес; колеса для велосипедов; седла для велосипедов; стойки для мотоциклов; системы звукового предупреждения для велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств; средства транспортные электрические; муфты сцепления для наземных транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; покрышки; противовесы для балансировки колес транспортных средств; оси для транспортных средств; шейки осей; самокаты [транспортные средства]; стеклоочистители для ветровых стекол; сетки предохранительные для велосипедов; сетки багажные для транспортных средств; колпаки для колес; фургоны [транспортные средства]; тормоза для транспортных средств; крепления для ступиц колес; двигатели для наземных транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; подножки для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; транспорт военный; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; мотоциклы; муфты обгонные для наземных транспортных средств; стекла ветровые; шипы для шин; ленты протекторные для восстановления шин; шины пневматические; двери для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; средства трехколесные для перевозки грузов; движители винтовые; спицы колес транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; рессоры подвесок для транспортных средств; зеркала заднего вида; ободья колес транспортных средств; седла для мотоциклов; коляски для мотоциклов; сиденья для транспортных средств; части ходовые транспортных средств; сани [транспортные средства]; сани для снегоходов; средства трехколесные; турбины для наземных транспортных средств; средства наземные, включенные в 12 класс;

заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; обивка внутренняя для транспортных средств; мопеды; окна для транспортных средств; автомобили различного назначения для перевозки; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; шины для автомобилей; кузова для автомобилей; бамперы автомобилей; амортизаторы для автомобилей; сигнализации противоугонные для транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; камеры колес велосипедов; комплекты тормозные для транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; тачки; повозки; рамы велосипедов; кузова для транспортных средств; тенты и чехлы для транспортных средств; чехлы транспортировочные; чехлы для амортизаторов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; средства санитарно-транспортные; шины бескамерные для велосипедов; редукторы для наземных транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; крышки топливных баков; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; корзинки для велосипедов; колесики для тележек [транспортных средств]; сани финские; кофры для велосипедов; снегоходы; снегоотвалы; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; скутеры [транспортные средства]; чехлы для рулей транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; очистители фар; колодки тормозные для автомобилей; чехлы для запасных колес; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; диски тормозные для транспортных средств;

сумки седловые для велосипедов; звонки велосипедные; бронемашины; опоры двигателей для наземных транспортных средств; зеркала заднего вида для транспортных средств; ручки управления транспортных средств; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; мотороллеры; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; пепельницы автомобильные; цепи для мотоциклов; рамы мотоциклов; рули мотоциклов; двигатели для мотоциклов; кофры для мотоциклов; крепления для канистр к транспортным средствам; трапы и сходни для транспортных средств (части транспортных средств); шины твердые для колес транспортных средств.

В перечнях сравниваемых знаков представлены товары 12 класса МКТУ, которые в целом относятся к транспортным средствам и их функциональным принадлежностям.

Необходимо отметить, что в перечне знака по международной регистрации №1453660 представлены различные виды водных транспортных средств.

В перечне противопоставленного товарного знака содержатся позиции, которые сформулированы в обобщенном виде (например, «*средства транспортные электрические; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; трапы и сходни для транспортных средств (части транспортных средств) и пр.*»), в связи с чем они могут подразумевать любые транспортные средства, в том числе, водные.

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «транспортные средства», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, экспертиза правомерно противопоставила знаку по международной регистрации №1453660 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарный знак по свидетельству №621928.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.02.2022.

Заявитель получил письменное согласие (7) от правообладателя противопоставленного знака «FLYTE» по свидетельству №621928, в котором ООО «ВЕЛОМОТОРС» не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1453660 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №621928 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1453660, помимо товаров 07, 28 классов МКТУ, для которых уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, правовая охрана также может быть предоставлена в объеме испрашиваемого перечня товаров 12 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2022, отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1453660 в отношении товаров 07 класса МКТУ «motors and engines (except for land vehicles); engines and motors for marine craft; machines and machine tools; marine machines; motors for electric surfboards and hydrofoils; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods», 12 класса МКТУ «apparatus for locomotion by water; marine vehicles; motorised surfboards; aerofoils for water vehicles; hydrofoils in this class; electrically powered watercraft; parts, fittings and

accessories for the aforementioned goods», 28 класса МКТУ «surfboards; hydrofoils in this class; sport hydrofoils; foils for surfing; electric foils for surfing; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods».