

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 01.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 04.06.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719690, поданное ПЕГАС ТУРИСТИК Ю КЕЙ ЛИМИТЕД, Великобритания (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **PGS FLY** по заявке №2013719690 подано на регистрацию в качестве товарного знака 13.06.2013 в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 04.06.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров услуг 35, 36, 37, 38, 39, 43 классов МКТУ. В отношении части услуг 39 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

**flypgs** по свидетельству №414760 с приоритетом от 23.03.2009 и **флайпгс** по свидетельству №427894, зарегистрированными на имя ПЕГАСУС ХАВА

ТАШИМАДЖИЛИГИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными услугам 39 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В возражении, поступившем 01.10.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение **PGS FLY** представляет собой словосочетание, выполненное буквами латинского алфавита, которое читается как «Пи Джи Эс Флай»;

- товарный знак по свидетельству №414760 представляет собой выполненное буквами английского алфавита слово **flypgs**, которое в соответствии с правилами чтения английского языка произносится как «флайпгс»;

- товарный знак по свидетельству №427894 представляет собой выполненное буквами русского алфавита слово **флайпгс**;

- изложенное позволяет отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются фонетически сходными;

- использование различных шрифтов и разных алфавитов в заявленном обозначении и товарных знаках по свидетельствам №414760 и №427894 делает их визуально не сходным;

- с учетом того, что словесный элемент «PGS» является сокращением от словесного элемента «PEGAS» в целом заявленное обозначение можно перевести как «полет пегаса»;

- факт того, что словесный элемент «PGS» является сокращением от слова «PEGAS» подтверждается наличием регистрации на имя заявителя по рассматриваемой заявке товарного знака «PEGAS FLY» по свидетельству №514449;

- противопоставленные товарные знаки не имеют семантического значения, то есть являются фантазийными;

- таким образом, заявленное обозначение не является семантически сходным с противопоставленными товарными знаками;

- проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №414760 и №427894 не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719690 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 43 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены:

- копия решения о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2013719690 от 13.06.2013 [1];

- копия уведомления от 28.05.2015 по заявке №2013719690 [2];

- нотариальная заверенная копия апостилированного документа, подтверждающего смену адреса заявителя [3];

- копия решения о регистрации товарного знака по заявке №2013719690 [4];

- скриншоты страниц сайтов с правилами чтения английского языка [5];

- копия свидетельства на товарный знак №514449 с приложением о смене правообладателя [6];

- копии заявок №2009705654 и №2010705241 [7].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты 13.06.2013 подачи заявки №2013719690 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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.

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 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 в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение **PGS FLY**, включающее буквосочетание «PGS», не имеющее словесного характера (неудобопроизносимое сочетание исключительно согласных букв), и слово «FLY», являющееся лексической единицей английского языка, которое переводится на русский язык как «муха», либо «летать» (см. <http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/FLY>). Указанные элементы размещены на одной строке и выполнены стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 39 класса МКТУ товарные знаки

**flypgs** по свидетельству №414760 и **флайпгс** по свидетельству №427894, представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Услуги 39 класса МКТУ, представленные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, относятся к одному роду (организация путешествий, транспортные услуги, хранение товаров и сопутствующие услуги), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации. В этой связи они признаны коллегией однородными. Заявитель не оспаривал однородность услуг 39 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы **flypgs** и **флайпгс** противопоставленных товарных знаков не содержатся в лексике иностранных и русского языков, соответственно, что могло бы служить основанием для вывода о фантазийности приведенных словесных элементов в целом.

Вместе с тем, три последних согласных буквы словесного элемента **flypgs** трудно произносятся, а начальная часть слова «fly-» является значимым словом английского языка («муха», «летать»), благодаря чему после произнесения этого элемента возникает пауза. В связи с изложенным словесный элемент в целом воспринимается как сложносоставное слово, образованное двумя составляющими «FLY» и «PGS». При этом словесный элемент **флайпгс** воспринимается в качестве транслитерации буквами русского алфавита словесного элемента **flypgs**.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки состоят из фонетически тождественных элементов «FLY» («ФЛАЙ») и «PGS» («ПГС»), в связи с чем, несмотря на слитное написание и иной порядок их размещения, сравниваемые обозначения **PGS FLY**, **flypgs**, **флайпгс** являются фонетически сходными.

В силу наличия смыслового значения у словесного элемента «FLY» (муха, летать), заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак **flypgs** могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные со значением этого слова.

Что касается довода заявителя о том, что в заявленном обозначении буквосочетание «PGS» воспринимается как сокращение от слова «PEGAS» и в целом заявленное обозначение можно перевести как «полет пегаса», то этот довод не был признан коллегией убедительным, поскольку не подтвержден документами, свидетельствующими о том, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями подобным образом.

Стандартное шрифтовое исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков усиливает влияние иных признаков сходства.

В силу изложенного, несмотря на некоторые различия, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки были признаны коллегией сходными в целом с учетом фонетического сходства сравниваемых словесных элементов, а также семантического и графического сходства между словесными элементами

**PGS FLY** и **flypgs**.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №414760 и №427894 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 04.06.2015.**