

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2019 поданное компанией Дельта Эйр Лайнс, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017732635, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **SKY CLUB** » по заявке №2017732635, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2017732635 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 39, 43 классов на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:



- с товарным знаком " " (св-во № 612345 - приоритет от 11.02.16), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Скай Клуб", 127006, Москва, ул. Садовая Триумфальная, 4-10, в отношении услуг 39, 43 классов, однородных заявленным услугам 39, 43 классов МКТУ;



- с товарным знаком " " (международная регистрация № 591256 – приоритет от 01.06.92), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя MALEV Vagyonkezelo Kft., Pozsonyi ut 56 H-1133 Budapest, в отношении услуг 39 класса, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.09.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №591256 прекратил свою правовую охрану на основании решения ФИПС от 24 января 2019 года, в связи с чем, не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №612345 не являются сходными до степени смешения;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №612345 по фонетическому признаку;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №612345 по семантическому признаку;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №612345 по графическому признаку;
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, в связи с разной сферой деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству №612345 и компанией заявителя;
- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку обозначение « **SKY CLUB** » по заявке №2017732635 является продолжением серии зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя «SKYMILES» №243323, «SKYBONUS» №278810, «SKY PRIORITY» №420581, « DELTA SKY CLUB» №663715.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение ФИПС от 24 января 2019 года о прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №591256 на территории Российской Федерации;
- распечатки из электронного словаря Мультитран;
- первый лист заявки противопоставленного товарного знака;
- распечатка из сети Интернет по запросу «консьерж путешествий»;
- распечатки из сети Интернет о деятельности заявителя;
- публикация на товарные знаки заявителя;
- распечатки из сети Интернет о деятельности владельцев противопоставленного товарного знака;
- распечатка пресс-релизов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732635 в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

С учетом даты (10.08.2017) поступления заявки №2017732635 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Заявленное обозначение « **SKY CLUB** » представляет собой словесное обозначение, выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «услуги авиаперевозок с предоставлением транзитных залов для отдыха пассажиров; услуги аэропортов с предоставлением транзитных залов

для отдыха пассажиров, включая транзитные залы, оснащенные душем; предоставление услуг авиаперевозок класса премиум для элитных пассажиров, включая предоставление транзитных залов для отдыха пассажиров, специализированных приоритетных услуг авиакомпаний с возможностью бронирования и предварительного заказа, и предоставление более полных и ускоренных ответов службой работы с потребителями для элитных пассажиров», 43 класса МКТУ «»предоставление продуктов питания и напитков класса премиум для авиапассажиров; предоставление услуг баров и коктейль-баров (залов) и соответствующих комфорtabельных условий и удобств; предоставление конференц-залов и переговорных комнат, оснащенных всем необходимым, для авиапассажиров».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39, 43 классов МКТУ основано на



наличии сходных до степени смешения товарного знака «» по



свидетельству №612345 и знака «» по международной регистрации №591256.

Сходство обусловлено тождеством словесных элементов «SKY CLUB» и однородностью услуг 39 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №612345 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетаний «Sky club» и «Travel concierge», последнее указано в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента. Обозначение выполнено заглавными и строчными буквами латинского алфавита, над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде изогнутой ленты, верхний и нижний края которой заострены.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; организация путешествий; операции спасательные [перевозки]; организация круизов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; помочь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение

питьевой водой; сопровождение путешественников; транспорт санитарный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование грузов» и 43 классов МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские».

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривает факт однородности заявленных услуг 39, 43 классов МКТУ с противопоставленными услугами 39, 43 классов МКТУ по свидетельству №612345.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится решение Федеральной Службы по интеллектуальной собственности от 24.01.2019, согласно которому правовая охрана товарного знака по международной регистрации №591256 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с прекращением юридического лица- правообладателя.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №591256 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №612345 было установлено, что словесный элемент «SKY CLUB» противопоставленного товарного знака является тождественным заявленному обозначению «SKY CLUB».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Семантическое сходство обусловлено тождеством словосочетания «SKY CLUB» сравниваемых обозначений, образованного из лексического значения двух значимых слов «SKY» в переводе с английского на русский язык означает «небо» и «CLUB» в переводе с английского на русский язык означает «клуб» (см. <https://translate.yandex.ru/>), которое в целом можно перевести как «Небесный клуб». Графическое сходство словесных элементов очевидно: оба выполнены заглавными буквами латинского алфавита. При этом в противопоставленном товарном знаке словесные элементы «SKY CLUB»

занимают доминирующее положение, а словесные элементы «Travel concierge» имеют статус неохраняемых.

Визуально сопоставляемые обозначения, безусловно, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по доминирующему словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 39, 43 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что данные услуги являются однородными, поскольку их формулировки полностью совпадают или соотносятся как род-вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком №512345 в отношении однородных услуг 39, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2018.**