

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 20.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701921 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙ ФЛАЙ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2010701921 с приоритетом от 28.01.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «IFLY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.07.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010701921 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных». Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных услуг 35 и 39 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками № 267963, 267965 и 327471, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ на имя иных лиц, имеющими более ранние даты приоритета.

В Палату по патентным спорам 20.09.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.07.2011 и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 39 класса МКТУ.

Доводы сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а услуги не являются однородными;

- заявленное обозначение воспроизводит название Заявителя – ООО «АЙ ФЛАЙ», представляющего услуги 39 класса МКТУ;

- начиная с 2009 ООО «АЙ ФЛАЙ» под заявленным обозначением осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов, что позволяет сделать вывод об известности компании и об оказываемых ею услуг, маркируемых обозначением;

- в связи с этим, заявитель испрашивает правовую охрану в отношении скорректированного перечня услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки, доставка пакетированных грузов авиатранспортом; доставка товаров авиатранспортом; информация по вопросам движения; перевозка товаров на судах (фрахт); перевозки пассажирские авиатранспортом; переноска грузов; посредничество при фрахтовании; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; сопровождение путешественников; услуги транспортные; фрахтование».

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 28.07.2011;
- копия уведомления ФИПС;
- копия выписки из Устава ООО «АЙ ФЛАЙ»;
- копия Сертификата эксплуатанта № 533 от 29.10.2009;
- копия Сертификата эксплуатанта № 533 от 05.05.2010;
- копия Лицензии № ПГ 0282 от 24.11.2009 на перевозку воздушным транспортом грузов;

- копия Лицензии № ПП 0281 от 24.11.2009 на перевозку воздушным транспортом пассажиров;

- распечатки с сайтов <http://lingvo.yandex.ru/fly> и <http://lingvo.yandex.ru/fly>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.01.2010) поступления заявки № 2010701921 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IFLY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 39 классов МКТУ, скорректированных и приведенных в перечне товаров (см. выше) [1].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №267965 выполнен прописными буквами английского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров услуг 35 класса МКТУ на имя ЭйЭсЭн АйПи Лимитед, Великобритания [2].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 267963 представляет собой черный квадрат, на фоне которого прописными буквами английского алфавита оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ЭйЭсЭн АйПи Лимитед, Великобритания [3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 327471 , состоящий из словесных элементов «fly», «avia» и «wings lucky» выполнен буквами английского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества "ФЛАЙ АВИА", Москва. Словесный элемент «Avia» указан в качестве неохраняемого [4].

Следует отметить, что, несмотря на исключение из правовой охраны элемента «AVIA», он оказывает значительное влияние на восприятие обозначения в целом, поскольку образует единую композицию с элементом «FLY».

Необходимо отметить, что поскольку в возражении выражена просьба о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении скорректированного перечня услуг 39 класса, проводить сопоставительный анализ на тождество и сходство с товарными знаками [2], [3], которым правовая охрана представлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, не является целесообразным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] по основным критериям сходства показал следующее.

Сопоставление элементов заявленного обозначения «IFLY» [1] и «FLY AVIA WINGS LUCKY» товарного знака [4] по фонетическому критерию показывает, что, несмотря на вхождение элемента «FLY» в состав обоих обозначений, они не являются фонетически сходными, благодаря различной фонетической длине сравниваемых обозначений, а также звуку «I», который находится в начале слова «IFLY», на него падает ударение и обращено внимание при восприятии, что придает обозначению дополнительную различительную способность.

Семантический анализ сравниваемых обозначений провести не представляется возможным ввиду отсутствия у обозначения «IFLY» лексического значения.

Наличие оригинального изобразительного элемента (занимающего в композиции знака значительное место) и шрифтового исполнения в противопоставленном знаке [4] и полное отсутствие изобразительной составляющей в заявленном обозначении [1] свидетельствуют о несхождении знаков по визуальному критерию.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об отсутствии ассоциации заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [4] и, следовательно, об отсутствии сходства до степени смешения.

При отсутствии сходства до степени смешения необходимость анализа однородности услуг отпадает.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 20.09.2011, изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010701921.