

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 16.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730580/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙ ФЛАЙ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730580/50 с приоритетом от 30.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «АЙФЛАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение воспроизводит наименование авиакомпании «АЙ ФЛАЙ», находящейся по адресу: Москва, 1-ая Рейсовая ул., д.54, которая оказывает услуги, однородные заявленным. Заявителем не представлено доказательств, что вышеуказанная авиакомпания и организация заявителя представляют собой одно и то же юридическое лицо. Из вышеизложенного можно сделать вывод о способности обозначения вести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме этого, экспертизой были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных услуг, имеющие более ранние даты приоритета.

В Палату по патентным спорам 16.09.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Доводы сводятся к следующему:

- по адресу, указанному в решении Роспатента, находится обособленное подразделение предприятия заявителя;
- противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а услуги не являются однородными.

К возражению приложены копия устава, сведения из ЕГРЮЛ, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Протокол собрания участников ООО «Авиационная транспортная компания «Шар инк ЛТК», Приказ о создании обособленного подразделения, Сертификат эксплуатанта, Лицензии на осуществление грузов воздушным транспортом.

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

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

С учетом даты (30.11.2009) поступления заявки №2009730580/50 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании пункта 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Представленные заявителем материалы демонстрируют, что предприятие, расположенное по адресу: Москва, 1-ая Рейсовая ул., д.54, является обособленным подразделением заявителя, и было создано по приказу руководителя ООО «АЙ ФЛАЙ» от 02.11.2010.

В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что ввиду принадлежности предприятия заявителю, возможность введения в заблуждение потребителя отсутствует.

Анализ противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения на наличие сходства до степени смешения показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АЙФЛАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267965



выполнен прописными буквами английского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 и 38 классов МКТУ на имя ЭйЭсЭн АйПи Лимитед, Великобритания.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №327471



выполнен прописными буквами

английского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества "ФЛАЙ АВИА", Москва. Словесный элемент «Avia» указан в качестве неохраняемого.

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» и воспринимается как словосочетание.

Фонетическое сопоставление элементов «АЙФЛАЙ» и «FLY» товарного знака по свидетельству №267965 показывает, что, несмотря на вхождение элемента «ФЛАЙ» в состав заявленного обозначения, они не являются фонетически сходными, поскольку звук «АЙ» находится в начале слова, на него падает ударение и обращено внимание при восприятии, что придает обозначению дополнительную различительную способность и приводит к отсутствию сходства.

Сопоставление с товарным знаком «FLY AVIA» показывает отсутствие фонетического сходства, поскольку различен состав гласных-согласных букв, различен состав звуков, элемент «FLY» находится в начале, а в заявленном обозначении в конце слова.

Анализ графических критериев сходства показал, что сравниваемые обозначения создают разные впечатления, различны как вид алфавитов (английский-русский), так и вид шрифтов.

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

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об отсутствии ассоциаций обозначений друг с другом, 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 16.09.2011, отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730580/50.