

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769720, при этом установлено следующее.

Gettsleep

Словесное обозначение по заявке №2020769720, поданной 07.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020769720 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение "Gettsleep" образовано на основе слова «Gett», где Gett – это международный сервис для вызова такси, см.сайт <https://gett.com/ru/about/>. Указанная информация доступными широкому кругу потребителей (например, см. сайты <https://driver.gett.ru/>, <https://gettmoscow.ru/>), в связи с чем ассоциируется с конкретным лицом, не являющимся заявителем по заявке и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса).

При этом на имя компании GT GETTAXI LIMITED, 17 Gr. Xenopoulou street

CY-3106 Limassol, зарегистрированы знаки:  по международной регистрации № 1186572 – с конвенционным приоритетом от 18.09.2013 – (1) и

 по международной регистрации № 1266984 с конвенционным приоритетом от 21.08.2017 – (2), признанных сходными до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением в отношении услуг 39 класса МКТУ (основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 29.03.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2), так как словесные элементы сравниваемых обозначений имеют разное фонетическое звучание и смысловое значение, сравниваемые обозначения в целом производят разное общеэстетическое впечатление;

- услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), не однородны услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по

рассматриваемой заявке, так как относятся к разным видам услуг (услуги перевозки – услуги в сфере гостиничных услуг) и оказываются в разных областях деятельности;

- в подтверждение возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака свидетельствует наличие товарных знаков, включающих словесный элемент «GETT», зарегистрированных на имя иных лиц, например:

GETTRUCK

по свидетельству №594703,



по



свидетельству №664047,

по

свидетельству

№613574,



по международной регистрации №903351 и др.;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в ходе использования. Так, заявитель управляет комфортабельными инновационными капсульными отелями, созданными для путешественников, которые хотят отдохнуть в аэропорту. Заявителем заключены договоры с крупными авиакомпаниями, агрегаторами по бронированию авиабилетов, жилья, зарегистрированы сайты, с помощью которых можно ознакомиться с информацией об отелях. Заявитель организывает и участвует в партнерских программах, проводит рекламные акции, в частности: программа «Сбер Спасибо!»;

- кроме того, согласно заключенным лицензионным договорам право использования противопоставленными знаками (1, 2) предоставлено ООО «Геттакси Рус», вместе с тем, в настоящее время данные лицензионные договоры не продлены, сведений об использовании указанных знаков на территории Российской Федерации отсутствуют. Более того, 11.03.2022 в сети Интернет была опубликована информация о реорганизации российского офиса компании Gett;

- с учетом изложенного отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следовательно, заявленное обозначение соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020769720 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Письмо министра инвестиций, промышленности и науки Московской области от 09.11.2021 № 16исх-8922;
2. Скриншоты страниц с сайтов <https://gettsleep.ru>; <https://gettsleep.com>;
3. Скриншоты страниц сайта аэропорта Шереметьево и сайта поездов Аэроэкспресс, на которых представлена информация об отелях «GettSleep»;
4. Скриншоты страниц сайтов: aviakassa.com, booking.com, expedia.com, hotels.com, tripadvisor.ru, trip.com, ostrovok.ru, spasibosberbank.ru, на которых размещена информация об отелях «GettSleep»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.12.2020) поступления заявки № 2020769720 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020769720 заявлено словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение образовано на основе слова «Gett», которое представляет собой название международного сервиса для вызова такси, см. сайт <https://gett.com/ru/about/>. В связи с чем ассоциируется с конкретным лицом, не являющимся заявителем по заявке.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками:



по международной регистрации № 1186572 – (1), и



по международной регистрации № 1266984 – (2).

Анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «GETT» фонетически тождественный противопоставленным знакам (1, 2), что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным оценить, поскольку сравниваемые словесные элементы «GETTSLEEP» - «GETT» являются вымышленными.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, вместе с тем, сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней услуг 39 и 43 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ *«гостиницы, в том числе капсульные отели»*.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ *«Services de transport en taxi; services de répartition [régulation] pour taxis, à savoir organisation de transport en taxi; services en ligne pour la réservation de taxis et gestion de commandes de taxis, à savoir réalisation de tous types de réservations en ligne pour le transport en taxi / услуги такси; диспетчерское [диспетчерское] обслуживание такси, а именно организация перевозки такси; онлайн-сервисы по бронированию такси и управлению заказами такси, а именно выполнение всех видов онлайн-бронирования транспорта такси»*.

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ *«Services de chaîne d'approvisionnement, logistique et logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison de documents, colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers par avion, voie ferrée, bateau ou camion; services d'entreposage, à savoir stockage, distribution, enlèvement et emballage pour l'expédition de documents, colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers; conditionnement de produits pharmaceutiques; déplacement et entreposage de marchandises, à savoir nourriture, fleurs, articles d'épicerie, nourriture pour animaux de compagnie, pharmacie; livraison de pizzas; services d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement, transport et livraison de*

colis et de lettres par différents modes de transport / услуги поставок, логистики и реверсивной логистики, а именно хранение, перевозка и доставка документов, посылок, сырья и других товаров для других воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом; складские услуги, а именно хранение, распределение, сбор и упаковка для отправки документов, посылок, сырья и других товаров для других лиц; упаковка фармацевтической продукции; перемещение и хранение товаров, а именно продуктов питания, цветов, бакалеи, кормов для животных, аптеки; доставка пиццы; транспортно-экспедиторские услуги, а именно сбор, перевозка и доставка посылок и писем различными видами транспорта».

Сопоставляемые услуги 39 и 43 классов МКТУ не однородны, так как имеют ряд существенных различий, а именно относятся к разным видам услуг «услуги по доставке и хранению грузов» - «услуги гостиниц»; имеют различное назначение «перемещение и хранение товаров» - «временное проживание», различный круг потребителей, различный рынок оказания услуг.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным и открытым источникам информации Gett (предыдущее название GetTaxi) – это израильская компания, предоставляющая сервис такси в Израиле, России, Великобритании и США. Компания Gett не предоставляет услуги такси непосредственно. Она лишь позволяет лицензированным таксопаркам получать заказы от пользователей мобильного приложения (на Android, iOS), с помощью которого ведется отслеживание местоположения такси и может производиться оплата услуг (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>).

Исходя из материалов, представленных заявителем, и публикациям в сети Интернет заявленное обозначение GettSleep – это сеть транзитных капсульных

отелей, созданная для путешественников, которые хотят отдохнуть и освежиться в аэропорту во время ожидания пересадки, а также при раннем или позднем перелёте.

Первый капсульный отель GettSleep был открыт в мае 2018 года в Международном аэропорту Шереметьево, терминал D, зал международных вылетов (<https://hotelier.pro/news/item/3427-otkrytie-kapsulnogo-otelya-v-tranzitnoj-zone-mezhdunarodnogo-aeroporta-sheremetevo/>).

Информация о капсульных отелях GettSleep представлена на известных сайтах бронирования отелей (например: <https://www.booking.com/hotel/ru/gettsleep-sheremet-evo.ru.html>; <https://www.tripadvisor.ru/>; <https://www.ozon.ru/travel/hotels/search>, <https://travel.yandex.ru/hotels/moscow-oblast/gettsleep/>), на официальных сайтах заявителя <https://gettsleep.com/>; <https://gettsleep.ru/>, что свидетельствует об узнаваемости российским потребителем заявленного обозначения.

С учетом вышеизложенного услуги, фактически оказываемые израильской компанией Gett и заявителем, относятся к разным сферам деятельности.

Коллегия также отмечает, что не располагает информацией, свидетельствующей о том, что компания Gett оказывает услуги в сфере гостиничного бизнеса. Кроме того, в настоящее время, согласно информации, расположенной на сайте РБК-новости в мае российский офис Gett – платформы по управлению наземным транспортом, включая агрегаторы такси, будет реорганизован. С июня 2022 года головная компания Gett прекратит техническую поддержку приложения в России (см. сайт <https://www.rbc.ru/>).

Таким образом, коллегия полагает, что у российского потребителя гостиничных услуг не могла появиться устойчивая ассоциативная связь между обозначением «GettSleep» и компанией Gett и, следовательно, основания о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2022, отменить решение Роспатента от 29.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020769720.