

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.11.2005, поданное компанией "Бест Вестерн Интернешнл, Инк.", США (далее – лицо, подавшее заявление) против предоставления правовой охраны товарному знаку "BEST EASTERN" по свидетельству №196394, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "BEST EASTERN" произведена 08.11.2000 за №196394 по заявке №98710618/50 с приоритетом от 18.06.1998 на имя Закрытого акционерного общества "Аксиома Холдинг", 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 49, в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 05.10.2004 за №7025, владельцем знака стало Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОТЕРМ", 129110, Москва, Олимпийский пр-т, д. 20, комната правления. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 31.05.2006 за №РД0009242, владельцем знака стало Общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМСЕРВИС", 143400, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4 (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки товарный знак представляет собой словосочетание "BEST EASTERN", носящее фантазийный характер, выполненное обычным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку "BEST EASTERN" по свидетельству №196394.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.11.2005 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации №196394 недействительной частично, как произведенной в нарушение

требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку существуют более ранние сходные до степени смешения регистрации на имя лица, подавшего возражение, для однородных услуг:

1. свидетельство №100537 на товарный знак "BEST WESTERN" с приоритетом от 25.04.1991;

2. свидетельство №168400 на комбинированный товарный знак со словесным элементом "BEST WESTERN" с приоритетом от 07.05.1997;

- лицо, подавшее возражение, представляет собой одну из крупнейших в мире гостиничных сетей, состоящую из более 4 тысяч отелей приблизительно в 80 странах мира;

- обозначения сходны фонетически ввиду сходства девяти звуков, тождественно расположенных в начале и в конце словесных обозначений при одинаковом количестве слогов и сходной длине обозначений;

- тождество звучания начальных и конечных частей обозначений можно отнести к наиболее распространенным случаям звукового сходства;

- рассматриваемые обозначения не различаются визуально, ввиду использования стандартного шрифтового исполнения, не придающего знакам какой-либо дополнительной отличительной способности, с учетом характера букв, цветового сочетания, расположения букв в одну строку и сходной длины знаков;

- рассматриваемые словосочетания сходны семантически ввиду сходства заложенных в них идей;

- услуги 42 класса МКТУ противопоставленных знаков однородны услугам 39 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение,

выражена просьба о признании регистрацию №196394 недействительной частично в отношении части услуг 39 класса "бюро путешествий, организация путешествий, экскурсионных поездок, круизов, туристические экскурсии, сопровождение путешественников, перевозка путешественников, бронирование маршрутов путешествий" и части услуг 42 класса "организация лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования)".

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзывы от 20.03.2006 и 23.11.2006, в которых выражено несогласие с доводами возражения:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными в силу фонетического и семантического различия словесных элементов "EASTERN" (восточный) и "WESTERN" (западный), при этом словесный элемент "BEST" (лучший) является слабым и исключен из правовой охраны в большинстве товарных знаков;

- в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 28.06.2006 досрочно частично прекращено действие правовой охраны оспариваемого товарного знака, и товарный знак по свидетельству №196394 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – "реклама", 39 класса МКТУ – "агентства туристические (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов), перевозка путешественников, бронирование маршрутов путешествий";

- вышеуказанные услуги 39 класса МКТУ оспариваемого знака неоднородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- сведения о товарных знаках со словом "best" [1];
- материалы о деятельности правообладателя [2];
- Англо-русский словарь, М., "Русский язык", 1994 [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, представлены:

- Решение Арбитражного суда г. Москвы и Постановление

Федерального арбитражного суда Московского округа по делу №А 40-28559/06-83-186 [4];

- Решения Палаты по патентным спорам о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №196394, №184880 [5];
- ГОСТ Р 50645-94, ГОСТ Р 51185-98 [6];
- ОКВЭД [7];
- Распоряжения Мэра Москвы №974-РМ от 09.12.1997, №560-РМ от 10.07.1997 [8];
- ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" №132-ФЗ от 24.11.1996 [9];
- Выдержки из судебной практики [10];
- Сведения о деятельности правообладателя из СМИ и сети Интернет [11].

Решением от 23.11.2006, утверждённым Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Руководитель Роспатента) 21.12.2006, Палата по патентным спорам отказалась в удовлетворении возражения от 29.11.2005 и оставила в силе правовую охрану товарного знака "BEST EASTERN" по свидетельству №196394.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.2007 по делу №А40-12160/07-93-130 признано недействительным решение Палаты по патентным спорам №98710618/50 от 21.12.2006.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 01.06.2007 по делу №А40-12160/07-93-130, возражение от 29.11.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2007, правообладателем было обращено внимание на то, что на дату рассмотрения данного

возражения перечень услуг по свидетельству №196394 сокращен и товарный знак по данному свидетельству действует только в отношении следующих услуг: 35 класса МКТУ - "реклама; 39 класса МКТУ - "агентства туристические (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов)".

Лицом, подавшим возражение, приложены к протоколу заседания коллегии от 19.12.2007 (приложение №2) следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда г.Москвы от 06.07.2006, дело №А40-28559/06-83-186;
- копия Постановления КА-А40/9760-06 от 16.10.2006;
- копия ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996;
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.07.2005 №А35-11491/04-29;
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.03.2003 №КА-А41/1001-03;
- образец договора об организации продаж туристических услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления (18.06.1998) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в

Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 5.1 Правил, по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

В соответствии с Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу от по делу №A40-12160/07-93-130 о признании решения Палаты по патентным спорам №98710618/50 от 21.12.2006 незаконным, обозначение "BEST EASTERN" не является фантазийным, а является противоположным по

понятию обозначению "BEST WESTERN", то есть смысловое сходство рассматриваемых знаков определяется подобием заложенных в них идей. В данном судебном акте отмечено, что исследование совокупности фонетических, графических, смысловых признаков позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков "BEST EASTERN" и "BEST WESTERN". То есть, данный факт способствует возникновению у потребителя смысловых ассоциаций, построенных на противопоставлении заложенных в обозначениях понятий, о принадлежности услуг сравниваемых знаков одному лицу в связи с нижеследующим. Так указанные обозначения используются в сфере туристических и гостиничных услуг, которые, как отмечено в судебном акте, являются взаимосвязанными и, как правило, предоставляются в комплексе, что позволяет считать их однородными.

Таким образом, указанный в возражении перечень услуг, а именно: услуги 39 класса МКТУ - "бюро путешествий, организация путешествий, экскурсионных поездок, круизов, туристические экскурсии, сопровождение путешественников, перевозка путешественников, бронирование маршрутов путешествий" и части услуг 42 класса "организация лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования)", однородны с услугами 42 класса МКТУ – "гостиницы и мотели, бронирование мест в гостиницах и мотелях, услуги гостиниц, мотелей и курортных гостиниц", указанных в перечне регистрации противопоставленных товарных знаков.

Однако, оспариваемый товарный знак на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии 19.12.2007 не действует в отношении вышеуказанных оспариваемых в возражении услуг (дата публикации бюллетеня 12.08.2007), что исключает возможность принятия решения по существу.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, а также остальных услуг 39 класса МКТУ - "агентства туристические (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов)", указанных в перечне регистрации, то в их отношении правомерность предоставления правовой охраны в возражении не оспаривалась.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 29.11.2005 против
предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству
№196394.**