

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.05.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) об отказе в регистрации в качестве знака обслуживания обозначения по заявке №2003718850/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003718850/50 с приоритетом от 30.09.2003 было подано Обществом с ограниченной ответственностью «Арбат - Норд», Санкт-Петербург в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено фантазийное словесное обозначение «АРБАТ-НОРД», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом .

Экспертизой ФИПС 07.02.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон) и пункта 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что словесный элемент «АРБАТ», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой историческое название, связанное с Москвой. В настоящее время это название известного района в центре города Москвы, на территории которого расположена одноименная гостиница. Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с городом Москва, в связи с чем, способно ввести потребителя в заблуждение

относительно действительного местонахождения производителя услуг. При этом элемент «НОРД» не влияет на восприятие знака, поскольку не несёт в себе конкретной географической информации.

Также в решении ФИПС отмечено, что в Москве существует гостиница «АРБАТ», принадлежащая ХОЗУ Администрации Президента российской Федерации. Название гостиницы охраняется как фирменное наименование. В этой связи, обозначение «АРБАТ-НОРД» может быть воспринято потребителем как разновидность названия сети гостиниц одного правообладателя, расположенной в другом городе - Санкт-Петербурге.

Таким образом, использование заявленного обозначения для услуг, предоставляемых гостиницами, способно ввести потребителя в заблуждение также относительно производителя услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.05.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, мотивированное нижеследующим:

- заявленное обозначение воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя, зарегистрированного в Санкт-Петербурге московскими учредителями, и используется, в частности, в качестве названия гостиницы, ориентированной на предоставление услуг московским бизнесменам, ведущим дела в этом городе;

- предположение экспертизы о том, что словесный элемент «АРБАТ» способен ввести потребителя в заблуждение носит субъективный характер и не подтверждено убедительными аргументами;

- заявленное обозначение в целом представляет собой словосочетание «АРБАТ – НОРД», а не «АРБАТ», что является существенным обстоятельством, не позволяющим потребителю смешать эти два понятия;

- услуги гостиниц предоставляются по месту их действительного расположения и потребитель, пользующийся услугами гостиницы, находящейся в

городе Санкт-Петербург, не может представить себе, что находится в городе Москве.

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех услуг, указанных в перечне заявки №2003718850/50.

К возражению приложена копия письма ФГУП «Гостиничный комплекс «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», из которого следует, что правопреемник ФГУП ГК «Арбат» Управления делами Президента Российской Федерации - ФГУП «Президент-отель» выражает согласие на регистрацию в Российской Федерации в качестве знака обслуживания обозначения по заявке №2003718850/50 на имя ООО «Арбат-норд» в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.09.2003) поступления заявки №2003718850/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой сочетание двух слов «АРБАТ» и «НОРД», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета, разделенных дефисом.

В соответствии с правилами русского языка дефис (от нем. *Divis*, лат. *Divisio*) - знак, употребляемый при разделении слова на части, например, при переносе, а также как соединительная черта между частями слова или между словами (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 165 [1]).

Каждый из словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, представляет собой значимое слово русского языка, семантика которых хорошо известна российским потребителям.

Так, анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что словесный элемент «Арбат» воспроизводит историческое название улицы, расположенной между площадью [Арбатские ворота](#) и Смоленской площадью на западе центра Москвы. Улица Арбат возникла в XIV—XV вв. и впервые упоминается в 1493 году в связи с пожаром в находившейся здесь церкви Николая на Песках (от пожара пострадала почти вся Москва). 1974—86 г.г. на Арбате создана пешеходная зона с обилием маленьких магазинов и кафе (см. электронные версии словарей, размещенных в сети Интернет).

«Норд» - (нем. *Nord*, голл. *noord*), то же, что [север](#), северное направление (см. [1], с. 431).

При этом необходимо учитывать, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, связанных с гостиничным бизнесом.

Гостиница – это здание, предназначенное для временного проживания граждан, приехавших в данный населенный пункт (см. [1], с. 142).

Таким образом, обозначение «АРБАТ-НОРД» в целом состоит из семантически противоречащих друг другу словесных элементов и воспринимается как «северный АРБАТ». В указанном сочетании обозначение носит фантазийный характер к заявленным услугам и не способно породить ложных представлений о месте оказания услуг.

В этой связи, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии обозначения «АРБАТ-НОРД» требованиям пункта 3

статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг, поскольку отсутствуют основания полагать, что пребывая в определенном городе или населенном пункте, при пользовании услугами гостиницы данного города потребитель будет введен в заблуждение относительно места предоставления соответствующих услуг или места расположения этой гостиницы.

Согласно материалам возражения знак «АРБАТ-НОРД» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя и используется им в качестве названия гостиницы, расположенной в городе Санкт-Петербург.

Возможно предположить, что при восприятии исследуемого знака в сознании потребителя возникнут ассоциации, связанные с улицей Арбат в городе Москва, но при этом должно учитываться наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «НОРД», который имеет тоже значение, что и слово «север». Необходимо отметить, что применительно к городу Санкт-Петербургу широко используется эпитет «северная, северный», например, «Северная столица России», «Северная Пальмира», «Северный город», «Северная Венеция» и т.д.

В силу указанного, при использовании заявленного обозначения в качестве названия гостиницы, расположенной в городе Санкт-Петербург, его можно рассматриваться как фантазийное, призванное вызвать у потребителя ассоциации, связанные с «Северной столицей России» в которой существует свой «Северный Арбат».

Также должна учитываться распространенная практика использования названий различных географических объектов в качестве названий гостиниц. Например, известны расположенные в Москве гостиницы «Алтай», «Украина», «Белград», «Будапешт», а также гостиница «Москва» в городе Санкт-Петербург.

В этой связи коллегия не усматривает оснований для вывода о способности ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Изложенные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «АРБАТ-НОРД» не соответствует требованиям, установленным

пунктом 3 статьи 6 Закона в отношении всех заявленных услуг, поскольку, как правило, гостиницы предоставляют не только услуги по временному проживанию, но и имеют бизнес-центры, конференц-залы, а также оказывают ряд внешних услуг, например, обеспечивают доставку гостей, их перемещение.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.05.2006, отменить решение экспертизы от 07.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания для следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) 39- Бронирование транспортных средств; перевозки  
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки  
пассажирские; услуги водителей; услуги транспортные.

43 - Агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты);  
аренда временного жилья; аренда помещений для  
проведения встреч; бронирование мест в гостиницах;  
бронирование мест для временного жилья; гостиницы;  
мотели; пансионаты.

Г