

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, 49, в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 29.01.2002 за №26631, владельцем знака стало Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОТЕРМ», 129110, Москва, Олимпийский пр-т, 20, комната правления. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 05.10.2004 за №7025, 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 произведенную 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 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 котором 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 в настоящее время 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].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и 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.

Оспариваемый товарный знак «BEST EASTERN» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак №100537 «BEST WESTERN» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак №168400 является комбинированным и представляет собой помещенное в рамку изображение короны, под которым в две строки расположен словесный элемент «Best Western», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где первые буквы слов заглавные, а остальные строчные.

Основным элементом противопоставленных знаков является словесный элемент «BEST WESTERN». Анализируемые словосочетания «BEST EASTERN» и «BEST WESTERN» не являются устойчивыми, ввиду чего экспертиза проводится как по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

При этом словесный элемент «BEST» (лучший) носит хвалебный характер и, кроме указанных в возражении знаков, содержится в товарных знаках различных правообладателей [1], зарегистрированных как ранее, так и позднее

даты подачи заявки №98710618/50, что обуславливает вывод о том, что данный элемент в силу его частого использования в товарных знаках разных правообладателей стал неспособным фонетически и семантически индивидуализировать товары и услуги юридических и физических лиц.

В связи с этим, основным критерием сходства обозначений, содержащих словесные элементы «BEST», является наличие иных элементов и визуальное восприятие, основанное на общем зрительном впечатлении, производимом знаками.

Как показал сравнительный анализ, элемент «EASTERN» (истэн) оспариваемого знака, и элементы «WESTERN» (вестэн) противопоставленных знаков имеют существенное фонетическое отличие в начальной части.

Визуальное различие оспариваемого и противопоставленного знака усугубляется наличием в знаке №168400 изобразительного элемента.

Слово «Eastern» в переводе с английского языка означает – 1. уроженец Востока, принадлежащий к православной церкви, 2. восточный, относящийся к востоку, находящийся на востоке, выходящий на восток, обращенный к востоку, дующий с востока, относящийся к северо-восточной части США; а слово «Western» означает – 1. вестерн, ковбойский роман, приверженец западной римско-католической церкви, гренки, 2. западный, относящийся к западу, находящийся на западе, выходящий на запад, обращенный на запад, дующий с запада, относящийся к западным штатам, ковбойский, клонящийся к закату, задний, относящийся к западной, римско-католической церкви.

При этом множественность вариантов перевода не позволяет однозначно определить смысловое значение рассматриваемых словосочетаний, не говоря уже о том, чтобы рассматривать их как устойчивые фразеологические обороты.

Следует признать обоснованным довод лица, подавшего возражение о возможности семантического восприятия знаков в целом «BEST EASTERN» и «BEST WESTERN» в значениях (лучший восточный) и (лучший западный), однако данный факт не способствует возникновению у потребителя смысловых

ассоциаций, построенных на противопоставлении заложенных в обозначениях понятий, о принадлежности услуг сравниваемых знаков одному лицу в связи с нижеследующим.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ – «гостиницы и мотели, бронирование мест в гостиницах и мотелях, услуги гостиниц, мотелей и курортных гостиниц», оказываемых или непосредственно гостиницами (как комплексами) или так или иначе связанными с ними.

Оспариваемый товарный знак на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.06.2006 действует в отношении следующих оспариваемых в возражении услуг 39 класса МКТУ – «перевозка путешественников, бронирование маршрутов путешествий», предоставляемыми туристическими агентствами и не обязательно связанными с размещением в гостиницах.

Указанные обстоятельства, а также отсутствие тождества или высокой степени сходства знаков, исключают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Данный вывод косвенно подтверждается наличием в перечне оспариваемого товарного знака услуг 39 класса МКТУ - агентства туристические (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов)», которые, по мнению лица, подавшего возражение, неоднородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, так как в возражении не оспариваются.

Таким образом, приведенные доводы возражения от 29.11.2005 о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам неубедительными.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов [4, 5, 10] следует отметить, что они не носят преюдициального характера, так как не относятся к рассматриваемому товарному знаку.

Также следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, нормативные документы [6-9] не содержат критериев для установления однородности товаров/услуг и не могут служить в качестве нормативно-правовой базы при проверке оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «BEST EASTERN» по свидетельству № 196394.**