

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 08.11.2016, поданное ООО «Дровяной дом 2», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015712167, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015712167, выделенной из заявки №2013738967, было подано 12.11.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; гостиницы».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Red Stars», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета, и расположенный ниже словесный элемент «HOTEL», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 23.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015712167 было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RED STAR» по свидетельству №454002, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Словесный элемент «HOTEL» (англ. – отель, гостиница), входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленное заявителем решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-133/2015, подтверждающее прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №454002 в отношении части услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; гостиницы», было учтено при проведении экспертизы заявленного обозначения. Тем не менее, правовая охрана противопоставленного товарного знака осталась действующей в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам (например, в отношении услуг «базы отдыха; мотели; пансионаты; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах» и др.).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.11.2016, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют сходства в отношении словесных элементов, так как в заявленном обозначении присутствуют три слова, а в противопоставленном товарном знаке – одно слово. Сравнимые словесные элементы также в достаточной степени различаются по графическому исполнению. Кроме того, они

различаются и по семантике, поскольку словесные элементы «Red Stars HOTEL» в заявленном обозначении обладают смысловым значением (в переводе на русский язык - Красные Звезды ОТЕЛЬ), а словесный элемент в противопоставленном товарном знаке «REDSTAR», выполненный одинаковыми буквами латинского алфавита в одно слово, является фантазийным и не имеет смыслового значения.

Заявитель также полагает, что, вынося решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №454002, Суд по интеллектуальным правам посчитал, что услуги 43 класса МКТУ «базы отдыха, мотели, пансионаты, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах» не являются однородными услугам «гостиницы».

В возражении отмечено, что заявитель является учредителем ООО «ОТЕЛЬ», которое арендует здание по адресу в Санкт-Петербурге, где расположен отель «Red Stars Hotel», официально открытый 16.11.2012. Информация об отеле является общедоступной и подтверждается материалами, приложенными к ответу заявителя на уведомление экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015712167.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о присвоении категории «четыре звезды» гостинице «Red Stars Hotel» ООО «ОТЕЛЬ» с приложением, где указаны категории, присвоенные номерам гостиницы;
- письмо директора ООО «ОТЕЛЬ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.11.2013) поступления заявки №2015712167 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.1) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности общепринятые наименования предприятий.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , в котором доминирующее положение занимают словесные элементы «Red Stars», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. В нижней части обозначения расположен словесный элемент «HOTEL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «HOTEL» (отель, гостиница), представляющий собой наименование дома для временного проживания приезжающих, средство размещения, предоставляющее набор услуг, не обладает различительной способностью и, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом.

Противопоставленный знак по свидетельству №454002 представляет собой



комбинированное обозначение **REDSTAR** , включающее словесные элементы «RED» в бордовом и «STAR» в черном цвете, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде пятиконечной звезды, выполненной в розовом, темно-розовом и бордовом цветовом сочетании.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; закусовые; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; столовые*

на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «REDSTAR», на котором акцентируется внимание потребителя. При этом выполнение этого словесного элемента в одно слово не дает оснований для вывода об утрате смыслового значения, поскольку использование бордового и черного цвета, в котором выполнены части этого элемента «RED-» и «-STAR», дают возможность потребителю воспринять его как словосочетание RED STAR (красная звезда). При этом изобразительный элемент в виде звезды дополнительно подчеркивает смысловое значение этих слов.

Таким образом, коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о фантазийном характере словесного элемента «REDSTAR».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического сходства словесных элементов «Red Stars» и «REDSTAR», которое обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности. Присутствие в заявленном обозначении дополнительной буквы «s» в слове «Stars» при совпадении остальных букв и звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Семантическое сходство словесных элементов обусловлено подобием заложенных в них понятий (КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ – КРАСНАЯ ЗВЕЗДА).

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить их отличие, которое обусловлено использованием различных шрифтов при выполнении словесных элементов, а также наличие в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента в виде звезды, однако, учитывая доминирующий характер фонетически и семантически сходных словесных элементов, данные различия не играют определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг, связанных с обеспечением временного пребывания, к которым относятся услуги гостиниц, мотелей, кемпингов и прочих мест краткосрочного проживания, а также вспомогательные услуги по обеспечению мест для проживания, в частности услуги по аренде временного жилья, и бронированию мест для временного жилья в гостиницах, пансионатах.

Данные услуги совпадают по назначению, кругу потребителей и условиям предоставления, что также определяет их однородность.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

В отношении довода заявителя об известности отеля «Red Stars» среди широких слоев населения Санкт-Петербурга и гостей города и приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает, что нет сомнений в наличии различительной способности заявленного обозначения, однако известность отеля в Санкт-Петербурге не может служить основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению при наличии препятствия в виде сходного до степени смешения товарного знака, охраняемого в Российской Федерации в отношении однородных услуг.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя 06.12.2016 поступило обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, доводы которого сводятся к мотивам возражения, рассмотренным в настоящем заключении, которые дополнительного анализа не требуют.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015712167, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2016, и
оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2016.**