

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 21.07.2006, поданное компанией Провент Холдингс Лтд., Британские Виргинские Острова (далее - заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.04.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004717907/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004717907/50 с приоритетом от 09.08.2004 является - Провент Холдингс Лтд., Британские Виргинские Острова.

В соответствии с приведенным в заявке описанием, заявленное обозначение "SUITES (свитс) – слово, выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом, может быть переведено с английского языка как "анфилады, квартиры, свиты"".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 28, 34 и услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 20.04.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении указанного перечня товаров/услуг мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "SUITES" с учетом его семантического значения (в переводе с английского языка: комплект, набор, квартира, состоящая из нескольких комнат, многоквартирный номер в гостинице. См. словари Интернет Яндекс) в целом не обладает различительной способностью, представляет собой указание на тот или иной набор или комплект товаров/услуг, в

отношении части услуг 41, всех услуг 43 классов указывает на место их оказания или назначение.

В возражении от 21.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы сводятся к следующему:

1. Заявленное обозначение "SUITES" не может являться указанием на тот или иной набор, комплект товаров/услуг, указывать на место оказания услуг или их назначение, поскольку способно индивидуализировать заявленные товары/услуги и имеет по отношению к ним фантазийный и оригинальный характер.

2. Заявленное обозначение "SUITES" является многозначным английским словом, означающим: набор, комплект, анфилада комнат, сюита, номер-люкс, набор программ, блок помещений, комплекс помещений (копия словарной статьи из электронного словаря Multitran приложена к материалам возражения). Ввиду многозначности заявленного обозначения, оно не будет восприниматься потребителем как описательное по отношению к маркируемым товарам/услугам.

3. Заявленное обозначение "SUITES" зарегистрировано в качестве товарного знака в Сингапуре, Китае, Тайване (копии регистрационных документов приложены к материалам возражения).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 20.04.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленного перечня товаров/услуг по заявке № 2004717907/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (09.08.2004) поступления заявки № 2004717907/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

- обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

1. обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

2. реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

3. трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

4. общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Пункт 2.3.1 Правил ТЗ.

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

Заявленное на регистрацию словесное обозначение "SUITES" выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 28, 34, услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2004717907/50.

Согласно официальным справочным изданиям, данным сети Интернет семантическое значение составляющей "SUITE" обозначения "SUITES" (буква "S" в конце слова означает, согласно правилам английского языка, множественность и многократность) следующее: "SUITE" – 1. свита; 2. набор, комплект; 3 муз. сюита; 4. геол. серия, свита; 5. номер люкс (из нескольких комнат); анфилада (комнат), квартира, состоящая из нескольких комнат [см. В.В. Бутник, И.С., Илстан. Новый англо-русский словарь. М.: Вече, 2000. – 744 стр., стр. № 616; см. Т.А. Сиротина.

Современный англо-русский русско-английский словарь: 45 000 слов + грамматика. М.: изд. "БАО-ПРЕСС", ООО "ИД "РИПОЛ классик", 2006. – 800 стр., стр. № 320. См. информационные материалы сети Интернет: <http://lingvo.yandex.ru>].

Таким образом, заявленное обозначение "SUITES" представляет собой лексическую единицу английского языка во множественном числе, при этом семантика обозначения, согласно вышеприведенным справочным данным, многозначна, что подтверждает его неоднозначное восприятие потребителем.

Заявленное обозначение "SUITES", представляя собой слово иностранного происхождения, в значении "наборы, комплекты" не используется различными производителями в хозяйственном обороте в качестве описательной характеристики позиционируемых товаров/услуг (в том числе товаров и услуг, приведенных в перечне рассматриваемой заявки), а также не может однозначно ассоциироваться потребителем с указанным семантическим значением, поскольку в данном случае, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуг), нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

На основании вышеизложенного, соотнесение экспертизой заявленного обозначения "SUITES" с обозначениями, подпадающими под действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ является ошибочным.

Однако следует отметить, что при анализе обозначения "SUITES" в значении "номера люкс (из нескольких комнат), квартиры" в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ (а именно, "обеспечение временного проживания, предоставляемое загородными клубами; услуги по обеспечению проживания, предоставляемые общественными клубами; услуги по предоставлению жилья") оно является описательным, то есть указывающим на их назначение.

На основании вышеизложенного, отнесение экспертизой заявленного обозначения "SUITES" к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ, в отношении вышеперечисленных услуг 43 класса МКТУ является правомерным.

В отношении услуг 41 класса МКТУ и другой части услуг 43 класса МКТУ мнение экспертизы по поводу отнесения заявленного обозначения "SUITES" к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ является ошибочным. Это обусловлено тем, что в данном случае, у рассматриваемого обозначения отсутствует описательный характер в отношении этих услуг, прямо указывающий на их назначение, свойство, вид.

Таким образом, заявленное обозначение "SUITES" признается фантазийным в отношении заявленных товаров и услуг 41, части услуг 43 классов МКТУ, а в отношении другой части услуг 43 класса (перечень услуг указан выше) описательным ввиду вышеупомянутых доводов.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.07.2006, отменить решение экспертизы от 20.04.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение "SUITES" в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

28            нарды; шарики для игр; шары бильярдные; наконечники для бильярдных киев; карты для бинго; игры настольные;

шахматы; фишки для игр; дротики; кости игральные; емкости для игральных костей; домино [игра]; доски шашечные; игры; мячи для игр; ракетки; биты, шарики из твердого материала (стекла, камня) для игр; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; маджонг [домино китайское]; шары для игр; карты игральные; игры с кольцами; круги для рулетки вращающиеся; фишки для рулетки; фишки для покера.

34 табак; сигареты, папиросы; сигары; курительные принадлежности за исключением изготовленных из благородных металлов.

41 казино; игорные дома; азартные игры; игровые автоматы (развлечения); развлекательные азартные игры; залы для бинго; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация клубного досуга; спортивные клубы (организация досуга); кабаре; организация обедов в клубах; тотализаторы на ипподромах; ночные клубы-кафе; услуги ночных клубов [развлечения]; развлечения на круизных морских судах; развлечения; организация развлечений, относящихся к игровым автоматам и аттракционам; развлечение гостей; предоставление оборудования для развлекательных мероприятий; интерактивное обеспечение электронными публикациями [за исключением загружаемых]; публикация интерактивная книг и периодики; организация лотерей; организация спортивных состязаний; обеспечение электронными играми посредством Интернет; Интернет-игры [за исключением загружаемых]; обеспечение играми посредством

компьютерных систем.

- 43 услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, предоставляемые клубами; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение пищевыми продуктами, предоставляемые ночными клубами; обеспечение пищевыми продуктами, предоставляемое общественными клубами; услуги по приему гостей [обеспечение пищевыми продуктами и напитками]; коктейльные залы, бары, буфеты, закусочные; бары; услуги ресторанов, включающих используемое по лицензии оборудование для баров.