


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №828975, при этом установила следующее.

Международная регистрация №828975 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.05.2004 на имя Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna Nowa Wieś ul. Kopalniana 8 PL-42-262 Poczesna (Pologne) (далее — правообладатель) в отношении товаров 11, 28 и услуг 39, 43 классов МКТУ.



Оспариваемый знак  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления

правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статей 6 и 7 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак воспроизводит часть фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа». Право на фирменное наименование ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» получило для осуществления хозяйственной деятельности с момента государственной регистрации как средство индивидуализации юридического лица (статья 138 ГК) с 28 июня 1999 г. (Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц), т.е. ранее даты регистрации оспариваемого товарного знака;

- согласно Уставу ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» (редакция № 2, 2002г.), сокращенное наименование общества на английском языке – ТНС «ALFA»;

- история «Туристско-гостиничного комплекса «Альфа» началась в 70-х годах 20 века, профсоюзы Москвы объединили свои усилия для создания гостиничного комплекса и к 1980 году в Москве в зеленом и живописном районе был построен современный Туристско-гостиничный комплекс «Измайлово», по замыслу архитектора корпуса символизировали 5 олимпийских колец; корпусам не стали традиционно присваивать номера, а обозначили их с помощью греческих букв: Альфа, Бета, Вега, Гамма и Дельта. После проведения XXII Олимпийских игр ни одно из крупных мероприятий советского времени не обходилось без гостиничного комплекса: здесь жили участники и гости XII Всемирного

фестиваля молодежи и студентов 1985 года, Всемирных юношеских игр 1998г., Игр доброй воли, различных спартакиад;

- Общество с ограниченной ответственностью «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» является заинтересованным лицом в подаче возражения, так как предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 828975 и его использование в отношении зарегистрированных услуг 43 класса нарушает исключительное право ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» на фирменное наименование, что может привести к смешению средств индивидуализации. Кроме того, ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» были поданы заявки на регистрацию товарных знаков, включающих обозначение «Альфа» - №№ 2018701622 и 2018701623 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ;

- анализ оспариваемого комбинированного знака и фирменного наименования ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» показывает фонетическое тождество оригинальной части фирменного наименования «альфа» и словесной части «alfa» знака по международной регистрации № 828975;

- основными видами деятельности ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» согласно Уставу является: организация и развитие, содержание и обслуживание гостиничного хозяйства, туристская деятельность, организация и развитие комплексных сервисных услуг для российских и иностранных туристов...; организация и осуществление общественного питания, в т.ч. создание лотков, буфетов, ресторанов, кафе и других пунктов общественного питания по продаже продовольственных товаров и обслуживанию граждан;

- услуги, оказываемые под фирменным наименованием ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» однородны услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, поскольку указанные услуги относятся к одному виду/роду, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей;

- оспариваемый знак по международной регистрации № 828975 способен породить в сознании потребителя представление о лице и оказываемых им услугах, не соответствующее действительности;

- об известности ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» свидетельствуют дипломы специализированных конкурсов, в которых, гостиница неоднократно принимала участие, и премии. Так, ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» было награждено Дипломом победителя конкурса «Хрустальная ладья 2001г.», Дипломом победителя конкурса «Хрустальная ладья 2002г.» - Дипломом лауреата конкурса «Хрустальная ладья 2003г.», Дипломом лауреата премии «Хрустальная ладья 2004г.», 27-ой международной премией в области гостиничного туризма и общественного питания (Премия нового тысячелетия, Мадрид, 30 января 2002г.), деятельность ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» отмечена различными благодарственными письмами и грамотами за период с 1997 по 2003 гг;

- представленные документы свидетельствуют о возможности возникновения у потребителей устойчивых ассоциаций, связанных с тем, что лицом, оказывающих услуги под обозначением альфа (alfa), является лицо, подавшее возражение, т.е. ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа», а не правообладатель оспариваемого знака, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и, следовательно, предоставление правовой охраны знаку по свидетельству № 828975 является неправомерным.

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №828975 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., серия 77 № 010822045 на 1 л. [1];
- Устав (редакция №2, 2002г.) на 13 л. [2];

- договор на оказание гостиничных услуг № 192 от 17 декабря 2003г. на 6 л.[3];
- договор на оказание гостиничных услуг № 83 от 15 марта 2004г. на 8 л. [4];
- договор на оказание гостиничных услуг № 47 от 18 февраля 2004г. на 3 л.[5];
- брошюра, посвященная 20-летию гостиницы на 32 л.[6];
- журнал «Московское застолье» № 1-2/2000 на 7 л. [7];
- журнал «СТАНДАРТ 5 ЗВЕЗД» № 1-2/2000 на 22 л.[8];
- дипломы на 5 л. [9];
- благодарственные письма и почетные грамоты на 9 л. [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.05.2004) международной регистрации №828975 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).


В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.



Оспариваемый знак  по международной регистрации №828975 является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ - Services de bars, cafétérias, restaurants, cafés, de maisons de vacances, hôtels, pensions, services de réservation afférents à l'hébergement de voyageurs, location de modes d'hébergement temporaires, réservation de pensions, réservation d'hôtels, réservation de modes d'hébergement temporaire, services d'agences de logement (hôtels, pensions)/бары, кафетерии, рестораны, кафе, туристические дома, гостиницы, пансионаты, услуги по бронированию проживания для путешественников, аренда временного жилья, бронирование пансионатов, бронирование гостиниц, бронирование временного жилья, гостиничные бюро (гостиницы, пансионаты).

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку словесный элемент «alfa»

оспариваемого знака является фонетически тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также тождественно части сокращенного фирменного наименования на английском языке.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 2] следует, что ООО «Туристско-гостиничный комплекс «АЛЬФА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.06.1999. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (10.05.2004) международной регистрации №828975 знака со словесным элементом «ALFA».

Сравнительный анализ показал, что словесная часть знака по международной регистрации №828975 является фонетически и семантически тождественной части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Также следует отметить, что согласно представленному в возражении Уставу [2], зарегистрированному Московской регистрационной палатой Правительства Москвы 22.05.2002, часть «ALFA» сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение, на английском языке, не только фонетически и семантически тождественна словесному элементу оспариваемого знака, но и сходна с ним графически ввиду использования букв одного алфавита.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении

однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам по обеспечению временного проживания и общественного питания.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов [2], лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области туристического и гостиничного бизнеса, по организации и обслуживанию гостиничного хозяйства, организации и осуществлению общественного питания.

Совокупность представленных материалов [3-10] свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по размещению и обслуживанию туристов и гостей столицы. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты международной регистрации №828975. В частности, в материалах дела имеются договор от 17.12.2003 о предоставлении комплекса услуг по размещению и питанию детей и сопровождающих их лиц, прибывших на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце [3], а также договоры на оказание гостиничных услуг от 18.02.2004 и 15.03.2004 [4, 5], брошюра, посвященная 20-летию гостиницы [6], журнал «Московское застолье» 1-2/2000 [7], журнал для профессионалов «Стандарт 5 Звезд» [8] (выпуск посвящен 25-летию комплекса).

Указанные услуги являются однородными услугам 43 класса МКТУ «Services de bars, cafétérias, restaurants, cafés, de maisons de vacances, hôtels, pensions, services de réservation afférents à l'hébergement de voyageurs, location de modes d'hébergement temporaires, réservation de pensions, réservation d'hôtels, réservation de modes d'hébergement temporaire, services d'agences de logement (hôtels, pensions), поскольку они относятся к одним родовым группам

(обеспечение общественного питания и временного проживания), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №828975 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, не удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с правообладателем оспариваемого знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого знака сходного с ним словесного обозначения «АЛЬФА» при оказании однородных услуг и продвижении их на российском потребительском рынке, что подтверждается представленными в возражении материалами. В частности, лицом, подавшим возражение, представлены сведения об известности гостиницы, об участии в специализированных конкурсах в период с 2001 по 2004 годы, в которых ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа» дважды награждалось дипломом победителя (конкурсы «Хрустальная ладья - 2001» и «Хрустальная ладья - 2002», дипломом лауреата премии Хрустальная ладья – 2004 в номинации спецприз «За многолетнюю работу по совершенствованию дела гостеприимства в Москве», также гостиница «Альфа» (HOTEL ALFA) награждена 27 международной премией в области гостиничного туризма и общественного питания (New Millennium Awards), Madrid, 30th January 2002 [9], деятельность гостиницы отмечена различными почетными грамотами и благодарственными письмами [10].

Таким образом, материалы возражения позволяют прийти к выводу о возможности возникновения у потребителей устойчивых ассоциаций, связанных с тем, что лицом, оказывающих услуги под обозначением «ALFA», является лицо, подавшее возражение, т.е. ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа», а не правообладатель оспариваемого знака.

В связи с указанным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №828975, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области услуг, связанных с гостиничным бизнесом, способны ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака в отношении указанных выше услуг требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2018, и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №828975 недействительным в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.