

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 13.03.2013, поданное ООО «Газ Ойл Юнион», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708527/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011708527/50 с приоритетом от 11.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42 43, 44 и 45 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию овальной формы, внутри которой расположены два льва развернутые друг к другу. Львы держат стилизованный щит. В верхней части щита расположена корона. Внутри щита расположены буквы «SK», а под щитом словесный элемент «ROYAL». Под композицией расположены словесные элементы «SK ROYAL HOTEL».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.11.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 40 и части услуг 37, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении других услуг 37, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ ввиду его несоответствия

требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Данный вывод мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:


- с товарным знаком по свидетельству №199394, имеющим ранним приоритет зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя иного лица;

- со знаком по международной регистрации № 598348, имеющим более ранний приоритет правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 37, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «HOTEL» и буквосочетание «SK» включенные в товарный знак признаны неохраноспособными в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с заключением экспертизы в части отказа в регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 и части услуг 44, 45 классов МКТУ, а также по вопросу исключения из самостоятельной правовой охраны буквосочетанию «SK»;

- заявитель является правообладателем товарного знака  по свидетельству №403223 с приоритетом от 11.09.2007, зарегистрированным в отношении услуг 36, 37, 39, 41, 42 и 43 классов МКТУ;

- существует ряд товарных знаков, в состав которых входят буквосочетания, имеющие самостоятельную правовую охрану;

- противопоставленные товарные знаки отличаются от заявленного обозначения;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания существует большое количество товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент

«ROYAL», что говорит о том, что все товарные знаки сосуществуют между собой и, следовательно, данный словесный элемент является слабым;

- противопоставленный знак по международной регистрации №598348 зарегистрирован в отношении ограниченного перечня услуг, относящихся к казино и лотерее.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Сводная таблица товарных знаков со словесным элементом «ROYAL».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех услуг 43, 44 и 45 классов МКТУ с указанием элемента «SK» в качестве охраняемого.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011708527, не учтенные при проведении экспертизы, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В частности часть услуг 43, 44 и 45 классов МКТУ является ложной относительно вида и назначения услуг. Также коллегия палаты по патентным спорам запросила материалы, подтверждающие взаимосвязь заявителя с гостиничными комплексами «SK ROYAL HOTEL MOSOW» и ««SK ROYAL HOTEL YAROSLAVL». Заявителю было предоставлено время для представления дополнительных пояснений.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.07.2013, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется исключительно в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, словесный элемент «ROYAL» самостоятельно не используется. Словосочетание «SK ROYAL» носит устойчивый характер и является фирменным наименованием Управляющей компании SK ROYAL HOTEL;

- заявитель ограничивает перечень услугами гостиниц и сопутствующими гостиничной деятельностью услугами;

- анализ одной из самых популярных онлайн-систем бронирования гостиничных номеров [www.booking.com](http://www.booking.com) показал, что словесный элемент «ROYAL» входит в состав

как минимум 89 гостиничных комплексов, находящихся на территории Российской Федерации;

- при выборе гостиницы потребитель руководствуется такими критериями как количество звезд у гостиницы, изучает отзывы других потребителей, исследует сайт отеля, описание номеров и предлагаемых в отеле услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

2. Копия письма ООО Управляющая компания «СК-РОЙАЛ» в отношении гостиничного комплекса SK ROYAL HOTEL MOSCOW;

3. Копия письма ООО «Стройинвест» в отношении гостиничного комплекса SK ROYAL HOTEL YAROSLAVL;

4. Распечатки с сайтов отелей;

5. Копии документации, сопровождающей гостиничные услуги;

6. Копии рекламных материалов;

7. Копии судебных решений.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.03.2011) приоритета заявки №201170852750 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

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.

В соответствии с пунктом 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

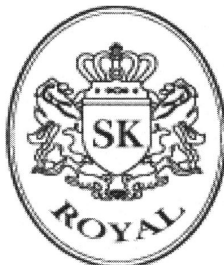
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- 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) настоящих 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.



**SK ROYAL HOTEL**

Заявленное обозначение **SK ROYAL HOTEL** является комбинированным и представляет собой композицию овальной формы, внутри которой расположены два льва развернутые друг к другу. Львы держат стилизованный щит. В верхней части щита расположена корона. Внутри щита расположены буквы «SK», а под щитом словесный элемент «ROYAL». Под композицией расположены словесные элементы «SK ROYAL HOTEL».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словесный элемент «HOTEL», который указывает на вид услуг, оказываемых заявителем, и буквосочетание «SK», которые в целом не обладают различительной способностью, поскольку не имеют словесного характера.

Вместе с тем по сведениям сети Интернет заявленным обозначением маркируются два новых отеля категории «четыре звезды», один из которых расположен в получасе езды от аэропорта Шереметьево и неподалеку от выставочного центра «Крокус Экспо» - крупнейшей выставочной площадки Москвы, а второй - в городе Ярославле в центральной части города, в Кировском районе, где располагается Правительство и Государственная Дума Ярославской области, мэрия города и множество историко-культурных достопримечательностей.

Анализ сайта заявителя [www.sk-royal.ru](http://www.sk-royal.ru) показал, что на каждой странице присутствует заявленное обозначение.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что вся деятельность заявителя сопровождается заявленным обозначением в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, а именно финансовая документация, счета за проживание в гостинице, оформление холлов гостиниц, рекламные буклеты и т.д. маркированы заявленным комбинированным обозначением.

Кроме того, заявитель является администратором домена [www.sk-royal.ru](http://www.sk-royal.ru), на котором размещена информация об отелях и дополнительных услугах, которыми можно воспользоваться при отеле. На сайте и в специализированных журналах заявителем используется обозначение, в том виде, в каком оно подано на регистрацию.

Анализ представленных материалов, показал, что самостоятельно словесный элемент «SK» и «ROYAL» не используются.

Таким образом, несмотря на то, что в состав заявленного обозначения входят буквы «SK», которые не обладают различительной способностью, данное обозначение следует рассматривать в целом, так как установлено выше оно обладает достаточной оригинальностью, и каждый элемент обозначения неразрывно связан друг с другом.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение признано обладающим различительной способностью в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ и не противоречит требованиям установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то заявителем был скорректирован перечень услуг, услугами относящимися гостиничной деятельностью или сопутствующими им.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные знаки «ROYAL» по свидетельству №199394 и по международной регистрации № 598348 являются словесными выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что все они содержат в своем составе словесный элемент «ROYAL».

Однако, заявленное обозначение является комбинированным в его состав входит много различных элементов как изобразительных, так и словесных и в целом сравниваемые обозначения не могут быть признанными сходными до степени смешения.

Коллегия также приняла во внимание, что по сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации существует ряд товарных знаков, зарегистрированных на разных лиц в отношении услуг 41, 42 и 43 классов МКТУ, содержащих в своем составе словесный элемент «ROYAL», (например: по свидетельствам №318230, 326607, 200936, 150682, 192640, 461748, 175520, 228719, 384124, 360846, 471174, 365983 и др.), что свидетельствует о том, что данный элемент является слабым и само по себе присутствие элемента «ROYAL» в каком-либо товарном знаке в отношении вышеуказанных услуг не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 13.03.2013, изменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011708527.**