

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 № 4520, рассмотрела возражение от 09.02.2007, поданное Старвуд Хоутелс Энд Резотс Уорлдуайд, Инк., корпорация штата Мэриленд, Соединенные Штаты Америки на решение экспертизы от 10.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке 2005700487/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005700487/50 с приоритетом от 14.01.2005 является Старвуд Хоутелс Энд Резотс Уорлдуайд, Инк., корпорация штата Мэриленд (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника, на котором сверху контрастно выполнена ломаная линия. Под ней расположен словесный элемент «HOTELS» (хоутелс), который в переводе с английского языка означает «отели», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части прямоугольника расположено стилизованное изображение двух цветков с бутонами, соединенных между собой. Обозначение заявлено в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.11.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, которые не обладают различительной способностью.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— комбинация всех входящих в заявленное обозначение элементов придает ему особую оригинальность;

— заявляемое обозначение в целом имеет фантазийный характер;

— потребители будут воспринимать заявляемое обозначение в целом, а не его отдельные элементы;

— заявитель является одной из самых крупных интернациональных компаний в индустрии гостеприимства и отдыха, корпоративный портфель ее активов составляет 750 отелей, находящихся во владении, управлении и франчайзинге – это 227000 номеров в 80 странах;

— заявляемое обозначение приобрело различительную способность в России и ассоциируется с именем заявителя;

— заявляемое обозначение зарегистрировано во многих странах мира.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно распечатка из сети Интернет, подтверждающая, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 13.06.2007, заявителем были дополнительно представлены affidavit с информацией о деятельности заявителя и рекламные материалы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении первоначального перечня услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 14.01.2005 приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, 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 и общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые

указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий.

По заявке №2005700487/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению в виде прямоугольника, в верхней части которого контрастно выполнена ломаная линия в виде латинской буквы «W», под которой расположен словесный элемент «HOTELS», в переводе с английского языка означающий «отели», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части прямоугольника помещено стилизованное изображение двух цветков с бутонами, соединенных между собой.

Рассматриваемое обозначение представляет собой латинскую букву «W», которая в знаке занимает доминирующее положение, не имеющее словесного характера и лишенное каких-либо особенностей графического исполнения; расположенное под ней слово «HOTELS», в переводе с английского языка означающего «гостиницы, отели» (см. <http://lingvo.yandex.ru>), указывающее на вид услуг/наименование предприятия.

В нижней части расположен графический элемент в виде стилизованного изображения двух цветков с бутонами, соединенных между собой, не занимает в знаке доминирующего положение и не обладающий оригинальной графикой.

Таким образом, каждый из входящих в знак элементов не обладает различительной способностью по отношению к испрашиваемому перечню услуг и в целом они не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в обозначение элементов.

Представленные заявителем дополнительные материалы не подтверждают приобретение заявленным комбинированным обозначением

со словесным элементом «W HOTELS» различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку в представленных материалах и распечатках из сети Интернет отсутствуют какие либо сведения о том, что гостиницы и отели маркируемые данным обозначением, представлены на территории Российской Федерации.

Таким образом, в силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2005700487/50 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2007, оставить в силе решение экспертизы от 10.11.2006.