

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727018/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006727018/50 с приоритетом от 21.09.2006 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «ДРУЖБА», Московская обл., Наро-Фоминский р-н, дер. Рогозинино (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде полуколонны классического типа, состоящей из верхней части – капители, средней части – ствола, и нижней части – базы полуколонны, которую заменяет прямая горизонтальная линия синего цвета. Верхнюю часть полуколонны украшает орнамент в виде завитков, между которыми выполнено пять овалов. Ствол полуколонны разделен девятью вертикальными желобками. Между капителей и стволом расположен словесный элемент «IMPERIAL», выполненный стандартным шрифтом синего цвета буквами латинского алфавита. Под горизонтальной линией синего цвета

размещены словесные элементы «Park Hotel&SPA» (транслитерация буквами русского алфавита Парк Отель и СПА), также выполненные буквами латинского алфавита. В отношении словесных элементов «Park Hotel&SPA» правовая охрана не испрашивается.

Роспатентом 24.11.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727018/50 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование приведенных мотивов в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени в отношении однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «ИМПЕРИАЛ» по свидетельству №331881 [1] с приоритетом от 16.12.2005, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ на имя ООО «Империал»;

- «ИМПЕРИАЛЬ» по свидетельству №296290 [2] с приоритетом от 22.12.2004, зарегистрированный в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Вулкан Холдингс Лимитед, Кипр;

- «ИМПЕРИАЛЬ» по свидетельству №270513 [3] с приоритетом от 10.04.2003, зарегистрированный в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя ООО «Фирма «Барс»;

- «ИМПЕРИАЛ» по свидетельству №221017 [4] с приоритетом от 08.11.2000, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»;

- «IMPERIAL» по свидетельству №170487 [5] с приоритетом от 19.02.1997, зарегистрированный в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя ООО «Империал»;

- «ГРАНДЪ ИМПЕРИАЛЬ» по свидетельству №128737 [6] с приоритетом от 21.03.1994, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на имя ООО «Парада».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов IMPERIAL – ИМПЕРИАЛ. В товарном знаке по свидетельству №128737 слово «ИМПЕРИАЛЬ» выделено композиционно и определяет восприятие обозначения «ГРАНДЪ ИМПЕРИАЛЬ», в котором слово «ГРАНДЪ» как транслитерация «grand» указывает на значительность предприятия (отеля).

Относительно словесной части «Park Hotel&SPA» заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы отмечено, что данные слова являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку для заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, оказываемых отелями, они указывают на вид предприятия и вид услуг.

Данный вывод основывается на том, что в настоящее время обозначение «парк-отель» широко употребляется различными организациями, оказывающими услуги в области гостиничного бизнеса, для обозначения определенной категории гостиниц (отелей), расположенных в парковой зоне, в связи с чем, утратило различительную способность и воспринимается в качестве видового наименования предприятия (см. Интернет, Яндекс, раздел “энциклопедии”), а словесный элемент «SPA» в переводе с английского языка имеет значение – минеральный источник, курорт с минеральными водами, горячий душ, лечиться на водах (см. Ю.Д. Апресян «Новый большой англо-русский словарь»).

В Палату по патентным спорам 26.03.2009 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727018/50, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

Доводы возражения сводятся к тому, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №128737 на основании Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 14.03.2009 позволяет осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке №2006727018/50 в отношении следующего перечня услуг:

35 класс МКТУ – консультации профессиональные в области бизнеса; управление гостиничными делами;

41 класс МКТУ – бронирование билетов на спектакли; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация лотерей; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа;

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727018/50 в отношении уточненного перечня услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.09.2006) заявки №2006727018/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, видовые наименования предприятий.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (подпункт 14.4.1 пункта 14.4 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения колонны золотистого

цвета с завитками и словесного элемента «IMPERIAL», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который пересекает колонну в верхней части. Внизу колонна подчеркнута прямой линией синего цвета, под которой расположены словесные элементы «Park Hotel&SPA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Все словесные элементы в обозначении исполнены синим цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

При анализе заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оно включает элементы, указывающие на вид предприятия - Park Hotel (отель, размещенный в парковой зоне) и вид услуг – SPA (горячий душ, водолечение, минеральный источник, курорт с минеральными водами), в связи с чем, данные словесные элементы являются неохраноспособными на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Поскольку словесные элементы «Park Hotel&SPA» не занимают доминирующего положения в обозначении они могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

С учетом неохраноспособности словесных элементов «Park Hotel&SPA» основным средством индивидуализации услуг заявителя является слово «IMPERIAL», поскольку на нем акцентируется внимание потребителя и он легче запоминается при восприятии обозначения в целом, чем изобразительный элемент.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-6].

Противопоставленные товарные знаки, как словесный [4], так и комбинированные [1-3; 5; 6], включают словесные элементы «ИМПЕРИАЛ» [1; 4], «ИМПЕРІАЛЪ» [2; 3; 6], «Imperial» [4], выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами русского или латинского алфавитов. Данные



словесные элементы пространственно доминируют в товарных знаках, то есть являются элементами, по которым знаки (и, как следствие, товары/услуги и их производитель) идентифицируются потребителем.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1-6] было установлено, что знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент IMPERIAL/ИМПЕРИАЛ/ИМПЕРИАЛЬ, который является доминирующим элементом как заявленного, так и противопоставленных знаков [1-6].

В рассматриваемом случае наличие фонетического и семантического сходства основного словесного элемента позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

Обращение к перечням услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-6], показывает, что услуги 35, 41, 43 классов МКТУ, указанные в их перечнях, частично совпадают, либо относятся к одному роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей, назначение, сходные условия оказания. По указанным причинам следует признать сопоставляемые услуги однородными. Однородность услуг, как и сходство обозначений, заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ с товарными знаками [1-6] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного Роспатентом решения.

Относительно возможности учета изменения правового статуса противопоставленного товарного знака [6], Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно, на дату (28.04.2009) принятия возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727018/50 к рассмотрению в Палате по патентным спорам, правовая

охрана товарного знака по свидетельству №128737 [6] была досрочно частично прекращена на основании решения Роспатента от 14.03.2009.

В этой связи товарный знак по свидетельству №128737 [6] исключается из категории противопоставлений в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако государственная регистрация товарного знака по заявке №2006727018/50 может быть осуществлена только для части услуг 35, 41, 43 классов МКТУ. Данное обстоятельство связано с тем, что уточненный заявителем перечень включает услуги, присутствующие в противопоставленных товарных знаках.

Так, услуги 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений, прокат палаток» также включены в перечень товарного знака [4]. Услуги 43 класса МКТУ «кафе, услуги баров» однородны услуге «клубы-кафе ночные» 41 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован товарный знак [3], поскольку в указанных заведениях могут оказываться одни и те же виды услуг. А услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов» могут являться частным видом образовательно-воспитательных услуг, на которые распространяется правовая охрана товарного знака [1].

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.03.2009, отменить решение Роспатента от 24.11.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591) Золотистый, синий.

(526) Park Hotel&SPA.

(511) 35 класс МКТУ – консультации профессиональные в области бизнеса; управление гостиничными делами;

41 класс МКТУ – бронирование билетов на спектакли; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация конкурсов красоты; организация лотерей; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа;

43 класс МКТУ – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в

учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.