

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2015, поданное по поручению компании Preferred Guest, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174137, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174137, произведенной международным Бюро ВОИС 01.08.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «services de réservation de billets pour voyages et excursions» (услуги бронирования билетов для поездок и экскурсий).

Знак по международной регистрации №1174137 представляет собой обозначение, состоящее из сочетания букв «SPG», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174137. Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение лишено словесного характера и оригинального графического исполнения, не

обладает различительной способностью и не способно выполнять функции товарного знака.

Экспертиза также проанализировала представленные заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности материалы и признала их недостаточными для подтверждения приобретенной различительной способности обозначения «SPG» в том виде, как оно представлено в заявке, поскольку в них воспроизводится комбинированное изображение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка, либо композицию из аббревиатуры «SPG» в сочетании со словесными элементами «Starwood Preferred Guest». Кроме того, в обоих вариантах использования обозначений аббревиатура «SPG» выполнена другим шрифтом – прописными буквами в отличие от заявленного обозначения, где обозначение выполнено заглавными буквами стандартного шрифта.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- абсолютное большинство представленных материалов содержат обозначение «SPG» именно в заявленном виде – заглавными буквами латинского алфавита без каких-либо дополнительных элементов;

- представленные материалы доказывают активное использование знака «SPG» в поданном виде практически всеми способами, предусмотренными Кодексом: на документации, связанной с введением товаров (услуг) в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг, в предложениях об оказании услуг, в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени;

- заявитель просит принять во внимание, что Кодекс не содержит запрета на использование правообладателем нескольких товарных знаков или различных вариантов исполнения обозначения в отношении одних и тех же услуг, в силу чего наличие в представленных материалах, помимо обозначения в заявленном виде, иных товарных знаков заявителя, не исключает факта использования заявленного

обозначения в отношении заявленных услуг способами, предусмотренными законодательством;

- заявитель просит учесть, что он входит в группу компаний «Starwood», которой принадлежит сеть из 1200 отелей в 100 странах по всему миру, годовые обороты которой в 2012 и 2013 годах превысили 6 миллиардов долларов США;

- в 1999 году была создана программа лояльности с целью вознаграждения и поощрения частых гостей, получившая название SPG, в рамках которой потребителям предоставляется широкий спектр разнообразных услуг: предоставление временного проживания, организация и бронирование путешествий и проживания, бронирование и предоставление билетов на культурные мероприятия, экскурсии, предоставление «миль» для покупки авиабилетов компаний-партнеров, помощь личного ассистента, оформление кредитных карт и многое другое;

- к 2005 году программа SPG завоевала международное признание как лучшая программа лояльности на международном рынке, при этом в каждом отеле группы компаний оказываются услуги, маркированные заявленным обозначением, а также осуществляется их активное продвижение;

- ежегодный объем средств, потраченных российскими потребителями-членами SPG в отелях Starwood за 2006 – 2013 годы, вырос с 10 до 50 миллионов долларов США в год; общее количество активных участников программы SPG, являющихся гражданами Российской Федерации, достигает 38 тысяч; ежегодный объем доходов, полученных за предоставление услуг в отелях, расположенных в Российской Федерации, увеличился до 28 миллионов долларов США в год;

- отели, принадлежащие группе Starwood в России, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Краснодаре и Ростове-на-Дону, кроме того, потребители со всех регионов Российской Федерации пользуются услугами заявителя за рубежом;

- услуги, маркированные обозначением SPG, стали доступны российским потребителям, путешествующим за рубеж, начиная с 1999 года, а первым отелем, управляемым заявителем в России и предлагающим услуги, маркированные этим обозначением, стал отель Националь в 2006 году;

- о высокой степени осведомленности российских потребителей об услугах, маркированных обозначением SPG, свидетельствует посещаемость вебсайтов группы Starwood потребителями с IP-адресов, зарегистрированных в России (3,5 миллиона посещений в год);

- большая часть потребителей знакомится с услугами, маркированными обозначением SPG, и осуществляет бронирование посредством интерактивных ресурсов, размещенных в сети Интернет, что является одним из способов надлежащего использования товарного знака;

- заявителем представлены сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, маркированных обозначением SPG, а также об экспонировании услуг заявителя на выставках в Российской Федерации.

- заявитель полагает, что подавляющее большинство представленных материалов свидетельствует об использовании обозначения SPG именно в заявленном виде;

- заявитель также просит учесть то, что ему принадлежат права на серию словесных товарных знаков, в основу которых положен элемент SPG (свидетельства №№377878, 503109, международная регистрация №1113899), которому предоставлена в этих знаках самостоятельная правовая охрана, что свидетельствует о том, что этот элемент является сильным элементом всей серии знаков, способным идентифицировать услуги заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174137 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, к возражению приложены следующие документы:

- информация о группе Starwood с сайта www.starwoodhotels.com [1];
- история развития группы Starwood [2];
- информация о программе SPG и ее условиях [3];
- список отелей на территории Российской Федерации, фотографии [4];

- информация с сайтов www.sheraton.com, www.westin.com, www.fourpoints.com, www.national.ru, www.sheratondianamajestic.com/ru [5];
- архив сайта www.sheratonpalace.ru [6];
- сводная таблица посещений веб-сайтов группы Starwood потребителями из России за 2004-2013 годы [7];
- сводная таблица посещений мобильных версий сайтов группы Starwood потребителями из России за 2011 – 2013 годы [8];
- сводная таблица с информацией о доходах от российских граждан, о доходах от отелей, расположенных в России, а также о количестве активных участников программы SPG – граждан Российской Федерации с переводом на русский язык [9];
- информация об участии группы Starwood в выставках [10];
- рекламные буклеты, листовки [11];
- пресс-релизы Интерфакс за 2010 – 2012 годы [12];
- статьи, опубликованные на официальном сайте в 2012 и 2013 годах [13];
- статьи о программе SPG, опубликованные на различных сайтах Интернет в 2010 – 2013 годах [14];
- интервью 2013 года [15];
- информация о группе Starwood [16].

На заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2015, заявитель дополнительно представил версию страницы с сайта отеля Шератон (Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel) [17] об организации экскурсий по городу, покупке билетов и бронировании мероприятий, которые можно осуществить в отеле с помощью консьержа.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.08.2013) международной регистрации №1174137 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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.

Знак по международной регистрации №1174137, как указано выше, представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «SPG», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака «SPG» испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «services de réservation de billets pour voyages et excursions» (услуги бронирования билетов для поездок и экскурсий).

Обозначение «SPG» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание трех согласных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, в силу чего вывод экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения следует признать обоснованным.

Анализ материалов [1] – [17], приложенных к возражению и доказывающих, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность обозначения в результате его использования, показал, что они не содержат документов, подтверждающих факт введения заявителем в гражданский оборот на территории

Российской Федерации знака «SPG» в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ до даты его международной регистрации.

Заявитель просит учесть, что он входит в группу компаний Starwood, которой принадлежит широкая сеть отелей по всему миру, однако официальных документов, подтверждающих этот факт, заявителем не представлено.

Практически все представленные материалы касаются рекламы программы лояльности «Starwood Preferred Guest» (SPG), которая была разработана компанией «Starwood Hotels & Resorts» (в ряде документов наименование этой компании указано как «Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.», а в возражении она упомянута как «группа компаний Starwood»). Сочетание букв «SPG», в данном случае, является аббревиатурой названия программы лояльности и именно в таком качестве представлено в этих материалах. Информация о программе лояльности размещена на сайте <http://www.starwoodhotels.com/> и включает предложение различных услуг и условия их предоставления в рамках этой программы, при этом все услуги программы связаны с организацией туризма и путешествий, включая предоставление мест в отелях, владельцем которых является гостиничная сеть Starwood Hotels & Resorts, и начисление бонусов за каждое посещение этих отелей. При этом представленные рекламные материалы либо не содержат даты размещения на сайте, либо размещены уже после даты международной регистрации знака «SPG» [1] – [5], [10] – [11], [14] – [16].

Архивные материалы [6], включающие информацию о программе поощрения привилегированных гостей под названием «Starwood Preferred Guest», размещенную в сети Интернет в 2007 - 2010 годах, также представляют собой рекламу услуг, содержащую ссылку на сайт www.spg.com, где можно познакомиться с этой программой.

Однако предложение услуг по программе «SPG» и их реклама не может являться свидетельством реального использования обозначения на территории Российской Федерации при предоставлении услуг бронирования билетов для поездок и экскурсий в отсутствие реальных документов (договоров на оказание конкретных услуг конкретным лицам в рамках программы «SPG» с актами их исполнения),

подтверждающих, что такие услуги были оказаны заявителем до даты международной регистрации знака «SPG».

Заявитель также ссылается на документы [8] – [9] в качестве подтверждения объема продаж услуг, маркированных знаком «SPG», в том числе на территории Российской Федерации, однако общая статистика визитов участников программы на территории Российской Федерации с 2004 по 2013 годы и дохода от их проживания и питания в отелях не может свидетельствовать о реальном использовании знака «SPG» в отношении услуг 39 класса МКТУ по бронированию билетов для поездок и экскурсий.

Таким образом, коллегия не может признать представленные материалы в качестве доказательства приобретенной различительной способности знака «SPG» в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ на территории Российской Федерации на дату его международной регистрации.

Ссылки заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№377878, 503109 и международную регистрацию №1113899 не могут свидетельствовать о способности буквосочетания «SPG» идентифицировать услуги 39 класса МКТУ, так как эти знаки зарегистрированы в отношении других услуг (товарный знак «SPG PREFERRED GUEST» по свидетельству №377878 зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, товарный знак «SPG PERSONALIZED TRAVEL» по свидетельству №503109 - в отношении услуг 43 классов МКТУ, а знаку «SPG LIFETIME» по международной регистрации №1113899 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ).

Коллегия также отмечает, что возможность регистрации каждого товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров и/или услуг.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1174137 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2014.