

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.04.2022, поданное ООО «Оранж Хотелз», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759700, при этом установлено следующее.

Обозначение « **iZZZi Hotel** » по заявке №2019759700 подано на регистрацию товарного знака 22.11.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.06.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 37, 40, 45 классов МКТУ с признанием слова «Hotel» неохраняемым элементом.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в мотивировочной части которого было указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Hotel» - в переводе с англ.яз. - «отель» (см. <https://translate.google.ru>; Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) представляет собой видовое наименование предприятия, указывает на вид и

назначение части заявленных услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение Роспатента было принято с учетом ответа заявителя на Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, где было указано, что в отношении части заявленных услуг, не имеющих отношения к деятельности гостиниц, заявленное обозначение со словесным элементом «Hotel» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для части услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45 классов МКТУ на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в вышеупомянутом уведомлении было отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

1) с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «IZY», зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ", 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, кв. 220 (свидетельство № 714008 с приоритетом от 19.03.2018) для однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ;

2) с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «IZI», зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью "ИЗИШОП", 141801, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Подчерково, 56 (свидетельство № 657451 с приоритетом от 11.04.2017) для однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

3) с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «izi.travel», зарегистрированным на имя IZITEQ B.V., Strawinskylaan 601 NL-1077 XX Amsterdam (международная регистрация № 1279844 с конвенционным приоритетом от 30.12.2014) для однородных услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ;

4) со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «IZZY», зарегистрированным на имя ZAGREBAČKA PIVOVARA, d.d., Ilica 224 HR-10000 Zagreb (м.р. № 798554 с приоритетом от 10.04.2003) для однородных услуг 39 класса МКТУ.

Заявитель согласился с мнением экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «Hotel», а также просил ограничить заявленный перечень услуг 39 класса МКТУ, при этом, заявитель посчитал противопоставленные товарные знаки (свидетельства №№714008, 657451, международная регистрация №127844) несходными с заявленным обозначением, а перечень остальных услуг попросил ограничить фразой «все оказанные услуги относятся к гостиничному бизнесу и деятельности компаний – управляющих гостиничными делами».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.04.2022, заявитель указал следующее.

По мнению заявителя, основное внимание потребителей в заявленном обозначении будет сконцентрировано именно на слове «Hotel», значение которого очевидно и понятно каждому среднестатистическому потребителю, при этом заявитель обращает внимание, что из перечня услуг 39 класса МКТУ были исключены все однородные услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №798554. По мнению заявителя, ограничение заявленного перечня услуг 39 класса МКТУ позволяет снять это противопоставление, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации ему предоставлена в отношении узкого перечня услуг 39 класса МКТУ: «упаковка и хранение товаров».

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №714008, №657451 и международной регистрации № 1279844, которые включают в свой состав доминирующие изобразительные и словесные элементы, меняющие общее производимое впечатление и усиливающие различия между обозначениями, заявитель отметил отсутствие вероятности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, при этом включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «Hotel», по его мнению, еще больше усиливает различия между сравниваемыми обозначениями.

В отношении противопоставленного знака по международной регистрации №1279844 заявитель указал, что правообладатель этого знака (IZITEQ B.V., Нидерланды), прекратил свою деятельность в 2018 году.

В соответствии с положениями действующего законодательства и правилами в ФИПС Роспатента было направлено заявление о досрочном прекращении действия знака по международной регистрации №1279844 в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя.

Таким образом, заявителем были предприняты необходимые меры для преодоления основания для отказа в регистрации в связи с данным противопоставлением.

Кроме того, заявитель дополнительно ограничил перечень услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом, полагая, что такое ограничение перечня позволяет преодолеть основания для отказа в регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения 23.09.2022 было принято решение Роспатента удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2022, изменить решение Роспатента от 22.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759700 в отношении следующего перечня услуг:

37 класса - восстановление одежды; глажение белья; глажение одежды паром; монтаж и техническое обеспечение гостиниц, отелей и пансионатов; обновление одежды; ремонт обуви; ремонт одежды; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; услуги прачечных; чистка одежды; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; все указанные услуги относятся к гостиничному бизнесу и деятельности компаний - управляющих гостиничными делами.

39 класса - прокат велосипедов.

40 класса - выжимание сока из плодов; изготовление продукции на заказ по запросу и согласно спецификации третьих лиц; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка кожи; обработка

краев тканей; обработка мехов; обработка тканей, текстильных изделий; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив обуви; пошив одежды; производство хлеба на заказ; проявление фотопленок; усадка тканей; услуги по обработке и переработке пищевых продуктов; услуги по производству или обработке товаров для третьего лица по его требованию и согласно его спецификации; услуги по работе с тканями, кожей и мехом; услуги портных; все указанные услуги относятся к гостиничному бизнесу и деятельности компаний - управляющих гостиничными делами.

45 класса - аренда сейфов; консультации по вопросам физической охраны; консультации профессиональные в области социальных услуг; контроль систем охранной сигнализации; планирование и организация свадебных церемоний; предоставление консьерж услуг для третьих лиц, в том числе, бронирование, резервирование, облегчение покупок, организация доставок, выполнение личных поручений по запросу, предоставление рекомендаций относительно продуктов и услуг, предоставление информации в соответствии с требованиями клиента для удовлетворения индивидуальных потребностей и предоставление электронных напоминаний и уведомлений; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; прокат вечерней одежды; прокат одежды; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги консьержей; услуги охранников; услуги охраны; услуги персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; услуги по выгулу собак; услуги по обеспечению безопасности; услуги телохранителей; услуги, оказываемые по сигналам тревоги; все указанные услуги относятся к гостиничному бизнесу и деятельности компаний – управляющих гостиничными делами.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759700 неоднократно переносилось в связи с тем, что заявитель предпринимал действия по прекращению правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №1279844 на территории Российской Федерации.

Однако, поскольку на дату заседания коллегии правовая охрана международной регистрации № 1279844 оставалась действующей, дальнейший перенос заседания по рассмотрению возражения коллегия посчитала нецелесообразным.

Отказывая в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39(части) и 43 классов МКТУ, коллегия исходила из того, что препятствием для регистрации остался знак по международной регистрации №1279844, правовая охрана которого на территории Российской Федерации действовала на имя нового правообладателя - Informap Technology Center L.L.C. Al Tawun St, Office HC-2 Tiger Tower 1 38098 Sharjah (AE) в отношении услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, однородных с соответствующими услугами скорректированного перечня, что заявителем не оспаривается.

Заявитель, не согласившись с данным решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам и в ходе судебного разбирательства представил письмо – согласие на регистрацию обозначения по заявке №2019759700 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, выданное новым правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1279844 – иностранного лица Informap Technology Center L.L.C.

Судебная коллегия, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие на регистрацию спорного обозначения, выданное иностранным лицом Informap Technology Center L.L.C., являющимся правообладателем противопоставленного товарного знака, пришло к выводу о том, что оно содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Таким образом, принимая во внимание наличие письма-согласия правообладателя противопоставленного Роспатентом товарного знака, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента от 23.09.2022 о частичном отказе в удовлетворении

возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759700 в отношении части испрашиваемых услуг.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2023 по делу №СИП-1166/2022 решение Роспатента от 23.09.2022 было отменено.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Оранж Хотелз» от 22.04.2022.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2023 по делу №СИП-1166/2022 возражение, поступившее 22.04.2022, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом новых обстоятельств, которые не могли быть учтены коллегией при рассмотрении данного возражения.

Оригинал безотзывного письма-согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1279844 на регистрацию товарного знака, выданный заявителю в рамках судебного разбирательства, представленный на заседании коллегии, которое состоялось 21.08.2023, приобщен к материалам дела.

С учетом даты (22.11.2019) поступления заявки №2019759700 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие правообладателя, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, составляется в письменной произвольной форме (далее - письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение

iZZZi Hotel

« », выполненное строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ.

В соответствии с решением Роспатента от 23.04.2022 препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2019759700 в отношении услуг 35, части 39, 41 и 43 классов МКТУ был указан сходный до степени смешения знак по международной регистрации №1279844, правовая охрана которому была ранее предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака в рамках мирового соглашения, достигнутого между компанией Informat Technology Center L.L.C. и заявителем, предоставил последнему безотзывное письмо-согласие на

iZZZi Hotel

регистрацию и использование товарного знака « » по заявке №2019759700 ООО «Оранж Хотелз» в отношении заявленных услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что имеющиеся различия между сравниваемыми обозначениями обуславливают отсутствие вероятности введения потребителя в заблуждение при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем противопоставленный знак по международной регистрации №1279844 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Кроме того, на дату повторного рассмотрения данного возражения по решению суда правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №798554, действовавшая до 24.12.2022, не была продлена. Соответственно, эта регистрация также не может препятствовать предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В дополнение к ранее представленным материалам и с учетом вышеуказанных обстоятельств, заявитель просит уточнить перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

35 - менеджмент по стимулированию гостиничных программ для других; управление гостиничным бизнесом; управление программами по продвижению гостиничного бизнеса для третьих лиц; управление программами часто путешествующих.

39 - аренда автобусов; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; доставка еды из ресторана; доставка пиццы; загрузка торговых аппаратов; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат автомобильных багажников; прокат велосипедов; прокат детских колясок; прокат квадроциклов; прокат навигационных систем; прокат снегоходов; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; услуги хранения багажа.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда банкетных залов для особых случаев; аренда барного оборудования; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; аренда продовольственного оборудования; аренда столовой посуды; аренда столовой посуды, столового серебра, посуды и столовых принадлежностей для специальных мероприятий; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; буфеты; гостиницы; дома для престарелых; еда и напитки навынос; еда навынос; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафе-мороженое; кафетерии; кейтеринг; лагеря детские; мобильные услуги общественного питания; мотели; обеспечение временного пребывания; обеспечение временного проживания; обеспечение временного проживания в гостиницах, мотелях и пансионатах; обслуживание едой и напитками во время авиаперелета; обслуживание

ресторанное в отелях, мотелях, ресторанах и барах; пансионаты; пансионаты для животных; пиццерии; подача еды и напитков для гостей; подача еды и напитков для гостей в бистро; подача еды и напитков для гостей в интернет-кафе; подача еды и напитков для гостей в пирожковых; подача еды и напитков для гостей в предприятиях розничной торговли и в предприятиях, торгующих навынос; подача еды и напитков для гостей в ресторанах; предоставление выставочных помещений в гостиницах; предоставление еды и напитков в выставочных центрах; предоставление еды и напитков для спортивных мероприятий, концертов, собраний и выставок; предоставление еды и напитков пациентам и посетителям; предоставление еды нуждающимся людям [благотворительные услуги]; предоставление информации о гостиницах; предоставление онлайн консультаций и информации о сочетании вина и еды; предоставление продуктов питания и напитков; предоставление услуг по бронированию номеров и бронированию гостиниц; приготовление еды и напитков в молочных барах; прилавки с едой на вынос; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат оборудования для тепловой обработки и приготовления пищи; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; ранчо для туристов; рестораны; рестораны пивные; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги бронирования гостиничных номеров; услуги бронирования отелей, осуществляемые через Интернет; услуги информационные об отелях; услуги кемпингов; услуги консультационные в области кулинарии; услуги консультационные в области обслуживания продуктами питания и напитками; услуги личного повара; услуги общественного питания (кейтеринг) для больниц; услуги общественного питания (кейтеринг) для домов ухода; услуги общественного питания (кейтеринг) для конференц-центров; услуги общественного питания (кейтеринг) для корпоративных столовых; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками; услуги общественного питания (кейтеринг) для образовательных

учреждений; услуги отелей-ранчо; услуги передвижных кафе, предоставляющих еду и напитки; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по обеспечению ресторанов пищевыми продуктами и напитками; услуги по предоставлению еды и напитков; услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приготовлению блюд и доставке их на коктейльные вечера; услуги по прокату предметов, необходимых для проживания; услуги предприятий общественного питания; услуги предприятия быстрого питания, торгующего навынос; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов, занимающихся доставкой на дом; чайные; ясли детские.

При этом заявитель просит сохранить перечень услуг 37, 39, 40, 45 классов МКТУ, в отношении которых уже принято решение Роспатента от 22.06.2021 о регистрации товарного знака.

Принимая во внимание представленное письмо-согласие и прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №798554, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2022, изменить решение Роспатента от 22.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759700.