

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 17.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АртКапитал", г. Курск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017703131, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  ELEMENT DESIGN HOTEL » по заявке № 2017703131 подано 31.01.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 15.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017703131 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до



степени смешения заявленного обозначения « » с ранее

ELEMENT HOTELS

зарегистрированными товарными знаками « »,



«element»,

«ELEMENT WESTIN»,



«element» по



element
BY WESTIN

свидетельствам №№ 523273, 408023, 352445; 352653; знаками « »,



«element», «element 5» по международным регистрациям №№ 1065900, 960202, 768367A, зарегистрированных на имя Уэстин Хоутел Менеджмент Л.П., Уан СтарПоинт, Стэмфорд, Коннектикут 06902, Соединенные Штаты Америки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- графическое, композиционное, цветовое решение обозначения по заявке №2017703131 является весьма оригинальным и интересным, что обуславливает его однозначное восприятие, совершенно отличное от восприятия противопоставленных

товарных знаков. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ELEMENT» является общеупотребимым, он не обладает ярко выраженной различительной способностью;

- решением делу №СИП-615/2018 Суда по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №523273, 408023, 352445, 352653, знаков по международным регистрациям №1065900, 960202 связи с их неиспользованием установлен факт отсутствия оказания части услуг 43 класса МКТУ правообладателем указанных знаков на территории РФ;

- заявитель активно использует заявленное обозначение для индивидуализации услуг гостиниц (ул. Перекальского, 7А, Курск).

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 15.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017703131 в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы»*.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1502 Кодекса, в период рассмотрения возражения заявителем было подано ходатайство об ограничении перечня услуг заявки №2017703131 услугой 43 класса МКТУ *«гостиницы»*, а также о выделении из нее заявки №2019765245. Решение об отказе в выделении заявки вынесено 27.12.2019 и мотивировано тем, что перечень выделенной заявки содержит услуги, однородные услугам, оставленным в первоначальной заявке.

На заседании коллегии 18.12.2019 заявлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок.

Коллегия рассмотрела указанное ходатайство и пришла к выводу отказать в его удовлетворении в связи со следующим. В качестве основания для переноса даты заседания коллегии указано делопроизводство в Суде по интеллектуальным правам по делу СИП №615/2018 по обжалованию решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем заседание по рассмотрению кассационной жалобы по делу СИП №615/2018 переносится в течении более трех месяцев, а именно, 30.09.2019 на 25.11.2019, а затем на 20.01.2019 по ходатайству сторон для урегулирования спора во внесудебном порядке.

При указанных обстоятельствах перенос даты заседания коллегии приведет к затягиванию административного делопроизводства на неопределенный срок.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.01.2017) поступления заявки №2017703131 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);


5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, 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.



Заявленное на регистрацию обозначение «  » является комбинированным, состоит из словесных элементов «ELEMENT DESIGN HOTEL», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде кольца, выполненного штрихами. В ходатайстве от 18.12.2019, заявитель ограничил перечень услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения услугой «*гостиницы*».

Противопоставленный товарный знак [1]

ELEMENT HOTELS

«  » по свидетельству № 523273 с приоритетом от 30.05.2013, является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «*гостиницы; курортные комплексы [обеспечение*

временного проживания]; отели; мотели». Словесный элемент «Hotels» указан в качестве неохраняемого.



Противопоставленный товарный знак [2] «**e**lement» по свидетельству №408023 с приоритетом от 25.06.2008 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «e», и словесного элемента «ELEMENT», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «*обеспечение временного проживания*».

Противопоставленный товарный знак [3] «**ELEMENT WESTIN**» по свидетельству № 352445 с приоритетом от 30.08.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*обеспечение временного проживания, а именно, гостиницы, отели, курорты, мотели, загородные гостиницы*». Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 352445 досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*постоялые дворы, студенческие общежития; бронирование мест в гостиницах, отелях; предоставление помещений с оборудованием для проведения встреч*» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2019 года по делу № СИП-615/2018. Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.06.2019.



Противопоставленный товарный знак [4] «**e**lement» по свидетельству № 352653 с приоритетом от 31.08.2006 является комбинированным, состоит из слова «element», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения стилизованной буквы «e». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*обеспечение временного проживания, а именно,*

гостиницы, отели, курорты, мотели, загородные гостиницы». Правовая охрана товарного знака по свидетельству №352653 досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«постоялые дворы, студенческие общежития; бронирование мест в гостиницах, отелях; предоставление помещений с оборудованием для проведения встреч»* на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2019 года по делу № СИП-615/2018. Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.06.2019.



Противопоставленный знак [5] « **BY WESTIN** » по международной регистрации №1065900 с датой расширения на территорию Российской Федерации 17.03.2014, является комбинированным и состоит из словесных элементов «ELEMENT» и «BY WESTIN», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенных на двух строках, и из изображения стилизованной буквы «е». Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«Extended-stay hotels; Hotel and motel services; hotels; resort hotels; tourist inns (Отели длительного проживания; гостиничный и мотельный сервис; гостиницы; курортные отели; туристические гостиницы)»*.



Противопоставленный знак [6] «**element**» по международной регистрации №960202 с приоритетом 03.03.2008 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ELEMENT», выполненного стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита и из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «е». Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*Hotels, motels, resort hotels, tourist inns, providing meeting room facilities, and making hotel reservation for others (Гостиницы, мотели, курортные гостиницы, туристические гостиницы, предоставление конференц-залов и бронирование номеров для других)*». Правовая охрана знака по международной регистрации №960202 досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*providing meeting room facilities, and making hotel reservation for others (предоставление конференц-залов и бронирование номеров для других)*» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2019 года по делу № СИП-615/2018.

Противопоставленный знак [7] «element 5» по международной регистрации №768367А с приоритетом 31.08.2001 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «*Providing of food and drink for guests(Предоставление еды и напитков для гостей)*».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-7] показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



Так, основным элементом заявленного обозначения «» является слово «ELEMENT», расположенное в центре композиции, выполненное крупным шрифтом, акцентирующее на себе внимание потребителя. Словесные элементы «ELEMENT» и «DESIGN HOTEL» не образуют устойчивого

словосочетания, расположены на разных строчках обозначения, выполнены шрифтом разного размера, элемент «DESIGN HOTEL» может быть переведен с английского языка как «дизайн-отель; дизайнерский отель» (что является указанием на вид услуги 43 класса МКТУ и ее свойства), является слабым элементом обозначения, поэтому не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Основным элементом противопоставленных товарных знаков [1-7] является слово «ELEMENT».

Таким образом, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений за счет фонетического и семантического тождества входящего в их состав доминирующего словесного элемента «ELEMENT».

Иной словесный элемент противопоставленных товарных знаков [3, 5] «WESTIN» не имеет лексического значения, представляет собой часть фирменного наименования их правообладателя «Westin Hotel Management, L.P.», поэтому не придает слову «ELEMENT» качественно иного смыслового восприятия.

Что касается графического критерия, то во всех случаях словесный основной элемент обозначений выполнен в латинице, что усиливает сходство обозначений с точки зрения графики. Вместе с тем, визуальный признак в данном случае не оказывает существенного влияния на оценку сходства обозначений, поскольку превалирует фонетический признак.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2, 4-6] имеют оригинальные изобразительные элементы. Вместе с тем, изобразительные элементы сравниваемых обозначений обладают такими признаками сходства как, сходная внешняя форма окружности, композиционное расположение графического элемента по центру композиции выше словесных элементов. Следовательно, изобразительные элементы знаков не придают сравниваемым обозначениям той степени различий, чтобы возможно было сделать вывод об их общем зрительном несходстве.

Вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-7] являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ *«гостиницы»*, перечисленные в перечне заявки № 2017703131, совпадают с услугами, перечисленными в перечне услуг 43 класса МКТУ *«обеспечение временного проживания, а именно, гостиницы, загородные гостиницы»* противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4], *«Hotels(Гостиницы)»* противопоставленных знаков по международным регистрациям [5, 6].

Услуги 43 класса МКТУ *«гостиницы»*, перечисленные в перечне заявки № 2017703131, являются видовыми относительно родовой группы услуг *«обеспечение временного проживания»*, указанных в перечне услуг 43 класса противопоставленного товарного знака [2].

Услуги по снабжению пищевыми продуктами противопоставленного знака [7] неоднородны услугам предоставления временного проживания.

Охрана для остальных услуг 43 класса МКТУ(кроме услуги *«гостиницы»*), перечисленных в перечне заявки №2017703131, не испрашивается в рамках возражения, поступившего 17.06.2019.

При этом ограничение перечня услуг 43 класса МКТУ по заявке №2017703131 до услуги *«гостиницы»* не позволяет снять противопоставления, так как услуга *«гостиницы»* однородна услугам противопоставленных товарных знаков [1-6].

На основании изложенного, обозначение по заявке №2017703131 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, и не может быть зарегистрировано для этих услуг, на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2019.