

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2008, поданное компанией «Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724702/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006724702/50 с приоритетом от 29.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «W HOTELS», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.08.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, которые не обладают различительной способностью и, будучи семантически не связанными друг с другом, не образуют композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличающийся от восприятия отдельных входящих в обозначение элементов.

В заключении экспертизы указано, что в заявлении обозначение буква «W» не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, а словесный элемент «HOTELS» в переводе с английского языка означает «гостиница» и, следовательно, не обладает различительной способностью в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания». Указано, что остальные услуги, приведенные в заявке, «признаются экспертизой как сопутствующие указанной услуге 43 класса». Экспертизой отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы в виде распечаток из Интернета не подтверждают приобретения заявлением обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 18.08.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) элемент «W» как буква имеет несколько вариантов своего произнесения, поэтому для российского потребителя не имеет однозначного восприятия по фонетическому критерию;
- 2) элемент «W» благодаря стилизованному шрифту может восприниматься как ломаная линия, то есть как изобразительный элемент;
- 3) элемент «W» может ассоциироваться с первой буквой одного из слов в фирменном наименовании заявителя;
- 4) слово «HOTELS» является фантазийным в отношении всех услуг, приведенных в заявке, так как оно применяется в обозначении во множественном числе и прямо не указывает на назначение и/или свойства этих услуг, а также выполнено в стилизованной манере с использованием специального шрифта;
- 5) графическое исполнение заявленного обозначения создает единую композицию знака, определяющую фирменный стиль заявителя;

- 6) заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории России, так как оно является известным в мире в сфере гостиничного бизнеса, будучи зарегистрированным в качестве товарного знака в США и интенсивно используемым заявителем в США, странах Европы, Южной Америки и Азии;
- 7) регистрация в России заявленного обозначения в качестве товарного знака не ведет к образованию коллизий с третьими лицами;
- 8) существует прецедент регистрации российским патентным ведомством сходного знака на имя заявителя.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – на 1 л. [1];
- материалы из Интернета – на 55 л. [2].

Корреспонденцией от 31.10.2008 заявителем выражено согласие с выводом экспертизы о том, что в заявлении обозначении словесный элемент «HOTELS» является неохраняемым.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.06.2009, заявителем были также представлены:

- решение административной коллегии Центра арбитражного регулирования споров и посредничества при ВОИС и его перевод – на 11 л. [3];
- материалы из Интернета – на 46 л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.06.2009, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией были выдвинуты на рассмотрение участниками заседания дополнительные основания для отказа

в регистрации заявленного обозначения, отсутствовавшие в заключении экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении части услуг, приведенных в заявке.

Указанное процессуальное действие было обусловлено мнением коллегии, что заявленное обозначение является описательным в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» и ложным относительно услуг 41, 44 и остальной части услуг 43 классов МКТУ. Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с данным доводом коллегии и ему было предложено представить на него свои соображения.

Заявителем на заседании коллегии было выражено устно мнение, что заявленное обозначение в отношении указанных услуг не является ложным, так как они являются сопутствующими услуге «обеспечение временного проживания», поскольку таковыми эти услуги выступают конкретно в его деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (29.08.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, а также линии и их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары (услуги), относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара (услуги) или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара (услуги), его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графический элемент в виде

изображения буквы латинского алфавита «W», выполненной стандартным жирным шрифтом, и словесный элемент «HOTELS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41, 43 и 44 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия критериям охранныспособности в качестве товарного знака показал следующее.

Буква латинского алфавита «W», вне зависимости от вариантов ее произнесения российским потребителем, выполнена в заявлении обозначении стандартным шрифтом черным цветом. Крупный размер данной шрифтовой единицы при этом не придает ей какой-либо оригинальности, что обуславливает вывод об отсутствии оснований полагать, что элемент «W» как буква имеет какое-то характерное графическое исполнение. В силу указанного данный элемент представляет собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения, то есть не обладает различительной способностью и, следовательно, является неохраниемым.

Вместе с тем, элемент «W» наряду с указанным может быть воспринят потребителем и как изобразительный элемент, а именно, как ломаная линия. В связи с этим следует отметить то, что линия в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил признается не обладающей различительной способностью.

Кроме того, ломаная линия – это линия, состоящая из отрезков прямой линии, соединяющихся под углом (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). Ломаная линия как сочетание отрезков прямой линии в заявлении обозначении не образует оригинальной композиции, придающей обозначению качественно иной уровень восприятия, кроме упомянутого выше восприятия данной ломаной линии в качестве буквы латинского алфавита «W». И сама по себе она не вызывает каких-либо

дополнительных ассоциаций и домысливания, то есть не обладает различительной способностью.

Довод возражения о том, что элемент «W» будет ассоциироваться с первой буквой одного из слов (предпоследнего слова) в фирменном наименовании заявителя неубедителен, поскольку не опровергает наличие вышеуказанных существенных обстоятельств.

Таким образом, элемент «W» и как буква латинского алфавита, и как изображение линии не обладает различительной способностью, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона – является неохраняемым.

Слово «HOTELS» выполнено в заявлении обозначении стандартным шрифтом. В переводе с английского языка оно означает «гостиницы, отели» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Гостиница – здание, предназначенное для временного проживания граждан, приехавших в данный населенный пункт (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия»).

В силу изложенного словесный элемент «HOTELS» указывает на видовое наименование предприятия (гостиница или сеть гостиниц) и, соответственно, характеризует услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания».

Отмеченное позволяет сделать вывод, что словесный элемент «HOTELS» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания», то есть является неохраняемым в отношении этих услуг.

Следует отметить, что корреспонденцией от 31.10.2008 заявителем было выражено согласие с выводом экспертизы о том, что в заявлении обозначении словесный элемент «HOTELS» является неохраняемым.

При этом порядок расположения неохраняемых элементов «W» и «HOTELS» в заявлении обозначении не создает единой оригинальной композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от

восприятия отдельных входящих в обозначение элементов, то есть не придает ему различительной способности.

В отношении остальных услуг, приведенных в заявке, словесный элемент «HOTELS» является ложным относительно вида оказываемых услуг.

Довод заявителя о том, что указанный словесный элемент не является ложным в отношении этих услуг, поскольку они являются сопутствующими услуге «обеспечение временного проживания», неубедителен, так как эти разные виды услуг имеют различное назначение и разный круг потребителей. Кроме того, их оказание может осуществляться гостиницами, но не в обязательном порядке и только в качестве отдельных дополнительных услуг.

Изложенное обуславливает вывод, что обозначение со словесным элементом «HOTELS» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 44 и части услуг 43 классов МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона относительно этих услуг.

Таким образом, заявленное обозначение является описательным в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» и ложным в отношении остальных услуг, приведенных в заявке. Следовательно, оно не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Что касается доводов заявителя о приобретенной заявлением обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного его использования, то следует отметить, что представленные им материалы [1 – 4] не позволяют сделать вывод о том, что данное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в Российской Федерации стало восприниматься потребителем до даты подачи заявки как обозначение только его конкретных услуг, приведенных в перечне услуг заявки.

Так, материалы [2 – 4], представляющие собой распечатки из Интернета, содержат сведения только о том, что заявленное обозначение используется

заявителем в США, странах Европы, Южной Америки и Азии, но не подтверждают фактов его использования на дату подачи заявки на территории Российской Федерации. Напротив, данные материалы указывают на то, что открытие гостиницы заявителя в России только планируется на 2009 год.

Ввиду изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение на территории Российской Федерации на дату подачи заявки уже приобрело способность выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать конкретные услуги, оказываемые заявителем.

Относительно указанного заявителем прецедента регистрации в России товарного знака [1], следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в соответствии с нормами права Российской Федерации отдельно в каждом конкретном случае.

Факт регистрации товарного знака в США также не может влиять на выводы относительно охранных способностей обозначения, заявленного на регистрацию в Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы и коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

На принятое 16.06.2009 коллегией Палаты по патентным спорам решение заявителем было представлено особое мнение от 16.06.2009. В особом мнении заявителем были повторно изложены мотивы возражения, рассмотренные на заседании коллегии и проанализированные выше, в связи с чем отсутствует необходимость их дополнительного комментария.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2008, оставить в силе
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам от 18.08.2008.**