

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.09.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711813/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010711813/50 с приоритетом от 13.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Максима Хотелс», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МАХИМА», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение лепестков. Под словесным элементом «МАХИМА» выполнено буквами латинского алфавита словосочетание «ZARYA HOTEL», означающее название гостиницы. Слово «HOTEL» не подлежит самостоятельной правовой охране.

Роспатентом 22.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711813/50 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг товарными знаками:

- «ЗАРЯ» с приоритетом от 31.10.2000 по свидетельству №230069 [1], зарегистрированным на имя Бюро-Дизайн «Бона Деа» Северная Осетия-Алания, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- «ЗАРЯ» с приоритетом от 03.08.2000 по свидетельству №215510 [2], зарегистрированным на имя компании БАНДЕЛЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Республика Сейшельских Островов, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Словесные элементы «MAXIMA» и «ZARYA» являются самостоятельными в составе заявленного обозначения и в одинаковой степени способны индивидуализировать услуги заявителя. Противопоставленные товарные знаки представляют собой выполненное в оригинальной графической манере [1] и стандартным шрифтом [2] словесное обозначение «ЗАРЯ». Сходство сопоставляемых знаков установлено на основании вхождения одного обозначения в другое, семантического и фонетического тождества сильной составляющей заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «HOTEL» (в переводе с английского языка – гостиница, отель) является неохраняемым в составе заявленного обозначения, поскольку не обладает различительной способностью в связи с тем, что представляет собой видовое наименование предприятия.

В возражении от 29.09.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным и включает словесные элементы «MAXIMA», «ZARYA», «HOTEL», при этом словесный

элемент «ZARYA» выполнен более мелким шрифтом относительно основного элемента «MAXIMA» и имеет второстепенное значение;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №230069 и №215510 включают единственный словесный элемент «ЗАРЯ», выполненный буквами русского алфавита;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны, поскольку в них различны основные индивидуализирующие элементы, кроме того, в заявленном обозначении имеются графические элементы и второстепенные словесные элементы;

- товарный знак по свидетельству №215510 имеет приоритет от 03.08.2000, в то же время существует товарный по свидетельству №174609 с приоритетом от 24.11.1997, зарегистрированный в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с правообладателем товарного знака по свидетельству №174609 у заявителя достигнуто соглашение о сосуществовании товарных знаков, кроме того, ООО «ГК Заря» и заявитель являются «родственными» компаниями.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.06.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010711813/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (13.04.2010) заявки №2010711813/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и 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 пунктом 1 статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

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 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, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 звуко сочетаний 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, включающее словесный элемент «MAXIMA» и размещенные под ним в одну строку слова «ZARYA» и «HOTEL». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом

слово «МАХІМА» выполнено белее крупным шрифтом, чем остальные слова. Слово «МАХІМА» выполнено черным цветом, а слова - «ZARYA» и «HOTEL» серым цветом. Над словом «МАХІМА» размещен оригинальный изобразительный элемент в виде двух фигур коричневого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений» и услуг 43 класса МКТУ «гостиницы».

Относительно слова «HOTEL» необходимо указать, что этот элемент присутствует в лексике английского языка и в переводе на русский язык означает “гостиница, отель” (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Указанный словесный элемент применительно к заявленным услугам 36, 43 классов МКТУ, характеризует деятельность заявителя, указывая на наименование предприятия и вид оказываемых услуг, в связи с чем ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана. На основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «HOTEL» может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент.

Следует отметить, что при проведении экспертизы учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. В заявленном обозначении присутствуют два охраноспособных элемента - «МАХІМА» и «ZARYA». При этом эти элементы не связаны между собой по смыслу и синтаксически, в связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому слову.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 36, 43 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков [1, 2], ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесное обозначение «ЗАРЯ», выполненное оригинальным [1] и стандартным [2] шрифтами буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «ЗАРЯ»/«ZARYA». В данном случае имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков [1, 2] в заявленное обозначение.

Таким образом, в заявленном обозначении в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента присутствует словесный элемент «ZARYA», фонетически совпадающий со словесным элементом «ЗАРЯ» [1, 2], исключительные права на которые в отношении услуг 36 [1], 42 [2] классов МКТУ принадлежит иным лицам.

В силу изложенного сравниваемые знаки признаны палатой по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 36, 43 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2010711813/50 и услуги 36, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (операции с недвижимостью/аренда недвижимости, услуги по обеспечению временным проживанием/гостиницы).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1, 2] в отношении однородных услуг 36, 43 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается досрочного частичного прекращения правовой охраны товарного знака [2] в связи с его неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» на основании решения Роспатента от 16.11.2011, то это обстоятельство не было принято во внимание коллегией палаты по патентным спорам при принятии решения ввиду нижеследующего.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность оспариваемого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (28.10.2011) правовая охрана товарного знака [2] действовала, коллегия палаты по патентным спорам рассматривает данный знак как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта б статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о получении заявителем согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2010711813 от обладателя старшего права на товарный знак по свидетельству №174609, то следует отметить, что при проведении экспертизы противопоставляются все более ранние права. В связи с этим нет оснований не учитывать существование на момент принятия к рассмотрению возражения права на сходный до степени смешения в отношении однородных услуг 43(42) класса МКТУ товарный знак «ЗАРЯ» по свидетельству №215510.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2011.**