

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.06.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Красные Холмы", г. Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006724526/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006724526/50 с приоритетом от 28.08.2006 было заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью "Океан Путешествий", г. Москва в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно уведомлению от 27.03.2008 в материалы заявки № 2006724526/50 внесены изменения в части наименования организации-заявителя – общество с ограниченной ответственностью "Красные Холмы" (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словосочетание "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ RED HILLS" (ред хиллс), являющееся оригинальным и способным выполнять индивидуализирующую функцию заявителя.

Решением Роспатента 21.04.2008 отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям

пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Решение Роспатента мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение сходно фонетически и семантически со словесным товарным знаком "SWISSOTEL KRASNYE HOLMY" (свидетельство № 348032), имеющим более ранний приоритет (22.11.2004) и зарегистрированным на имя компании "Свиссотель Мэниджмент АГ", Швейцария;

- услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, являются однородными заявленными услугам 39 и 43 классов МКТУ;

- при установлении однородности услуг экспертиза учитывала, что гостиничные услуги тесно связаны с оказанием туристических услуг (данные сети Интернет <http://casaletto.ru>; [www.hservice.ru](http://www.hservice.ru)).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 17.08.2007 рассматриваемому обозначению был противопоставлен знак по свидетельству № 348032 только в отношении услуг 43 класса МКТУ, тогда как в отношении услуг 39 класса МКТУ замечаний не было;

- в письме от 28.02.2008 были оставлены основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ;

- в решении Роспатента услуги 43 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству № 348032 признаны однородными по отношению к заявленным услугам 39 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения;

- "Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг" (вторая редакция, Москва, 2008) разделяет услуги 43 и 39 классов МКТУ по однородности;

- элемент "SWISSOTEL" противопоставленного знака содержит указание на вид деятельности (гостиничные услуги).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ.

К возражению приложены копии Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг (вторая редакция), общая часть (Москва, 2008 г.).

На заседании коллегии, состоявшемся 06.02.2009, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания на более поздний срок, мотивированное необходимостью предоставления дополнительного времени для подготовки материалов, которое было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2009, заявителем представлены сведения о деятельности, использовании словосочетания "RED HILLS", в частности, из сети Интернет, печатных изданий (на 15 л.).

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

С учетом даты (28.08.2006) поступления заявки № 2006724526/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, в частности: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, близость состава гласных и согласных.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют в частности, по общему

зрительному впечатлению, графическому написанию с учетом характера букв, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение по заявке № 2006724526/50 представляет собой словосочетания "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ", "RED HILLS", выполненные по своему пространственному расположению друг под другом. Словосочетание "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ" исполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словосочетание "RED HILLS" исполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в материалах заявки № 2006724526/50.

Противопоставленный знак "SWISSOTEL KRASNYE HOLMY" по свидетельству № 348032 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В возражении от 27.06.2008 заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал сходство до степени смешения, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Фонетически заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными в силу близкого звукового произношения словесных частей "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ" и "KRASNYE HOLMY". Графические различия в визуальном восприятии заявленного обозначения и противопоставленного знака носят второстепенный характер. Семантически сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленный знак близки за счет подобия заложенной идеи – красные холмы. Смысловой образ заявленного обозначения "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ" усиливается также за счет семантики словосочетания "RED HILLS" ("красные холмы" в переводе с английского языка на русский язык, см. Интернет-переводчик: <http://lingvo.yandex.ru>).

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание обстоятельство, связанное с известностью на территории Российской Федерации (в частности, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, см. данные сети Интернет: <http://www.swissotel-krasnye-holmy.ru>, [www.moscow-hotel.ru](http://www.moscow-hotel.ru); [all-hotels.ru](http://all-hotels.ru); [www.justonline.ru](http://www.justonline.ru)) гостиничного комплекса "SWISSOTEL KRASNYE HOLMY/КРАСНЫЕ ХОЛМЫ" до даты подачи рассматриваемой заявки. Так, согласно официальному сайту <http://www.swissotel-krasnye-holmy.ru> в Москве данная гостиница открылась в июле 2005 года.

Анализ услуг 39 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ сопоставляемых знаков показал угрозу смешения обозначений в гражданском обороте.

Услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, связаны с областью туризма. Комплекс услуг 43 класса МКТУ противопоставленного знака ("услуги гостиниц, услуги по размещению в гостиницах, информационные услуги и консультации, связанные с гостиничными услугами" и т.п.), связанный с гостиничным бизнесом, трактуется более широко по своему назначению. Данное обстоятельство связано с тем, что современные гостиницы (отели) предлагают широкий спектр услуг, связанный не только с размещением и временным проживанием, но также предоставлением туристических услуг (см. данные сети Интернет <http://casaletto.ru/>; <http://www.kempinski-moscow.com>; <http://www.hservice.ru>). При этом следует отметить, что информация, размещенная на данных сайтах, является общедоступной для российского потребителя.

Таким образом, есть вероятность принципиального возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых услуг одному производителю, а именно, правообладателю противопоставленного знака, которому принадлежит исключительное право.

Ссылка заявителя на "Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг", который разделяет услуги 39 и 43 классов МКТУ является несостоятельной, поскольку услуги близкие по назначению могут находиться в перечне не обязательно одного класса.

Ссылка заявителя на данные относительно его деятельности и использования словосочетаний "RED HILLS", "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ" не может быть принята во внимание, поскольку не опровергает наличия более

старших исключительных прав на сходный знак у иного лица в отношении однородных услуг.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения "КРАСНЫЕ ХОЛМЫ RED HILLS" требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.04.2008.**