

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 30.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алекс-А», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747152, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  **АЛЕКС ОТЕЛЬ** » по заявке №2018747152 с приоритетом от 29.10.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 17.09.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747152 в отношении услуг 39 класса МКТУ, а в отношении заявленных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747152. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:




- с товарным знаком « **АЛЕКС** » по свидетельству №699990 с приоритетом от 07.03.2018 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «  » по свидетельству №660125 с приоритетом от 08.08.2017 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ [2];




- с товарным знаком «  **ALEX FITNESS** » по свидетельству №553961 с приоритетом от 23.09.2013 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ [3];




- с товарным знаком «  **ALEX FITNESS** » по свидетельству №461177 с приоритетом от 11.02.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «  **АЛЕКС**  
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ » по свидетельству №495430 с приоритетом от 26.04.2012 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «  » по свидетельству №323080 с приоритетом от 29.03.2005 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [6].

Кроме того, в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОТЕЛЬ» - интернациональное название гостиницы - здание, предназначенное для временного проживания граждан, приехавших в населенный пункт (см. Интернет, например, <http://tolkslovar.ru>, [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru) и др.), для всех заявленных услуг, за исключением услуг 36 класса МКТУ, а именно: «ремонт и техническое обслуживание автомобилей», представляет собой видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении услуг 36 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей» заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные услуги не оказываются «отелями»/«гостиницами», они оказываются специализированными предприятиями, например «автомастерскими», «СТО» или др.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен отнести словесный элемент «ОТЕЛЬ» к неохраняемым элементам;

- заявитель не согласен в том, что экспертиза, опустив рассмотрение изобразительных элементов знаков и изображений в целом, а также без учета различного графического исполнения словесных элементов, делает вывод о сходстве до степени смешения заявленного изображения с зарегистрированными знаками только при сравнении фонетики словесных элементов. При этом она акцентирует внимание на том, что словесные элементы «АЛЕКС» и «ОТЕЛЬ» «не составляют устойчивое неделимое словосочетание»;

- сочетание имени в названии отеля и одновременно в изображении товарного знака создает устойчивое и легко запоминающееся словосочетание;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-6], поскольку сравниваемые обозначения содержат различные словесные элементы, имеют различное графическое исполнение.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018747152 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.10.2018) поступления заявки №2018747152 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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, 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  АЛЕКС ОТЕЛЬ », состоящее из стилизованного изображения многогранника, справа от которого расположены словесные элементы «АЛЕКС ОТЕЛЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в белом, тёмно-сиреновом, жёлтом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОТЕЛЬ» (гостиница, отель — дом с меблированными комнатами («номерами») для временного проживания путешественников (см. [https:// dic.academic.ru](https://dic.academic.ru))), указывает на назначение заявленных услуг 35, 36 (части), 39, 43 классов МКТУ и не обладает

различительной способностью, следовательно, на данный элемент не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.


Кроме того, коллегия отмечает, что заявленные услуги 36 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей» относятся к комплексу технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании, то есть данные услуги относятся к иной сфере деятельности, не относящейся к услугам, которые оказываются «отелями», в связи с чем, в отношении указанных услуг, заявленное обозначение способно вводить потребителей в заблуждение относительно вида оказываемых услуг и не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].



Противопоставленный знак [1] является комбинированным «», состоящим из словесного элемента «АЛЕКС», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде композиции из трех стилизованных лент. Знак выполнен в красном, темно-красном, темно-бордовом, желтом, оранжевом, зеленом, серо-зеленом, фиолетовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «», состоящим из: словесного элемента «ALEX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «FITNESS», и изобразительного элемента в виде стилизованной полосы. Словесные элементы



выполнены в две строки, при этом, словесный элемент «ALEX» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «FITNESS». Словесный элемент «FITNESS» является неохраняемым элементом товарного знака. Знак выполнен в красном, оранжевом, желтом, зеленом, темно-зеленом, голубом, синем, малиновом, розовом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.




Противопоставленный знак [3] является комбинированным «ALEX FITNESS», состоящим из: словесного элемента «ALEX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «FITNESS», и изобразительного элемента в виде стилизованной композиции из людей. Словесные элементы выполнены в две строки, при этом, словесный элемент «ALEX» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «FITNESS». Словесный элемент «FITNESS» является неохраняемым элементом товарного знака. Знак выполнен в синем, голубом, зеленом, салатном, желтом, оранжевом, красном, фиолетовом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.




Противопоставленный знак [4] является комбинированным «ALEX FITNESS», состоящим из: словесного элемента «ALEX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «FITNESS», и изобразительного элемента в виде стилизованной композиции из людей. Словесные элементы выполнены в две строки, при этом, словесный элемент «ALEX» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «FITNESS». Словесный элемент «FITNESS» является неохраняемым элементом товарного знака. Знак выполнен в синем, голубом, зеленом, салатном,

желтом, оранжевом, красном, фиолетовом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [5] является комбинированным «  », состоящим из: словесного элемента «АЛЕКС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ», и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения части стены. Словесные элементы выполнены в две строки, при этом, словесный элемент «АЛЕКС» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесными элементами «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ». Словесные элементы «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Знак выполнен в красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [6] является комбинированным «  », состоящим из словесного элемента «ALEX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «авто», которые расположены на фоне стилизованного овала. Словесные элементы выполнены в две строки, при этом, словесный элемент «ALEX» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «авто». Словесный элемент «авто» является неохраняемым элементом товарного знака. Знак выполнен в синем, красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «АЛЕКС»/ «АЛЕКС»/ «ALEX»/ «ALEX»/ «ALEX»/ «АЛЕКС»/ «ALEX», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «АЛЕКС» заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 5], словесный элемент «ALEX» противопоставленных знаков [2, 3, 4, 6] означают следующее:

- Алекс (Alex) — уменьшительная форма имён Александр, Алексей, Александра. Может также являться самостоятельным именем. Также прототип русского имени Алексей. Такое сокращение наиболее распространено в Северной Америке и Европе.

- Alex (Алекс) — кодовое название польской снайперской винтовки Бор (см. Интернет, словари), следовательно, указанные словесные элементы являются семантически тождественными.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

Кроме того, в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-6], словесные элементы «АЛЕКС»/ «АЛЕКС»/ «ALEX»/ «ALEX»/ «ALEX»/ «АЛЕКС»/ «ALEX» являются индивидуализирующими элементами знаков, поскольку именно на них будет акцентировать внимание потребитель, так как остальные элементы анализируемых обозначений не несут в себе такой функции и являются вспомогательными.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1-6], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные

отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров и услуг на всех медиасредствах, продвижение товаров и услуг для третьих лиц, реклама наружная, распространение рекламных материалов, услуги снабженческие для третьих лиц, изучение рынка» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, указанных в 05, 18, 20, 21, 28, 31 классах; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров, указанных в 05, 18, 20, 21, 28, 31 классах; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров, указанных в 05, 18, 20, 21, 28, 31 классах, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж товаров, указанных в 05, 18, 20, 21, 28, 31 классах, для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров, указанных в 05, 18, 20, 21, 28, 31 классах; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 05, 18, 20, 21, 28, 31 классах]» противопоставленного знака [1], услуги 35 класса МКТУ «аудит; реклама; организация торговых ярмарок, выставок в рекламных и коммерческих целях; демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров» противопоставленных знаков [2, 3] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - рекламе и услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, аренда недвижимого имущества, услуги администраторов по недвижимому имуществу» заявленного обозначения и услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов (недвижимое имущество); аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные (недвижимость); взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (страхование, недвижимое имущество); оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» противопоставленного знака [5] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - услугам, связанным с недвижимым имуществом, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей» заявленного обозначения и услуги 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования, включая восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станция обслуживания транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе технических установок» противопоставленного знака [6] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - услугам по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты), аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, бронирование мест в гостиницах, гостиницы, кафе, кафетерии, рестораны, службы приема по временному размещению, услуги баров» заявленного обозначения и

услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания; гостиницы; бронирование мест в гостиницах; рестораны; кафе; прокат передвижных строений; базы отдыха; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных знаков [2, 3] являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - услугам по предоставлению временного проживания и услугам в области общественного питания, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2019.**