

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2022, поданное АО «ТРИО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742596, при этом установлено следующее.

	•	•	•	H O T E L	
	D	I	N		
Обозначение	•	•	•		по заявке №2020742596 было подано

09.08.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742596 было принято 28.10.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ.

В отношении услуг 35, 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании

положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку было установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «DIN стандарт», зарегистрированным под №0692214 на имя ООО "АСТОР-ЛЮКС", Санкт-Петербург, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Д.И.Н», зарегистрированным под №0498955 на имя "Фрей Медикал Текнолоджис АГ", Швейцария, для однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «HOTEL» («hotel» в переводе с английского языка – гостиница, отель, ресторан, см. <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=hotel&langlist=2>) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой не обладающее различительной способностью видовое наименование предприятия и указывает на вид и назначение заявленных услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщил, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №498955 был отчужден в пользу ООО «МЕРИДИАН М», 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 40 (дата и номер государственной регистрации договора: 27.12.2021 РД0384024).

В ходе судебного разбирательства по делу СИП-609/2021 сторонами было принято решение о заключении мирового соглашения, в рамках которого ООО «МЕРИДИАН М» обязалось предоставить за вознаграждение, выплачиваемое АО «ТРИО», письмо-согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2020742596 в отношении всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Во исполнение обязательств по указанному соглашению ООО «Меридиан М» предоставило АО «ТРИО» соответствующее бессрочное и безотзывное письмо-согласие от 13.01.2022.

АО «ТРИО» в свою очередь полностью выполнило перед ООО «Меридиан М» все обязательства по оплате согласованного сторонами вознаграждения.

Заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №498955 не является тождественным обозначению по заявке №2020742596. Данные обозначения имеют существенных различия по виду и характеру изобразительных элементов, не позволяющие сделать вывод о сходстве общих зрительных впечатлений.

Обозначение по заявке № 2020742596 планируется к использованию АО «ТРИО» для индивидуализации услуг отелей, а также сопутствующих услуг по администрированию, обеспечению питанием и т.п.

В соответствии с информацией из сети Интернет, компании Фрей Медикал Текнолоджис АГ и ООО «Меридиан М» осуществляют деятельность в сфере медицины.

Таким образом, заявитель делает вывод о том, что рассматриваемые товарные знаки могут сосуществовать на рынке, не пересекаясь и не создавая угрозы введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

При этом заявитель не согласен с противопоставлением экспертизой товарного знака по свидетельству №692214 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, и, учитывая упомянутое письмо-согласие, предоставленное для всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, полагает, что правовая охрана обозначению по заявке №2020742596 может быть все-таки предоставлена в отношении следующей группы услуг данного класса: управление гостиничным бизнесом.

Заявитель полагает, что перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству

№692214, позволяет сделать вывод о том, что данные услуги по своему виду и характеру направлены на ввоз, продвижение и продажу товаров.

Указанные услуги не могут быть в полной мере признаны однородными для группы услуг «управление гостиничным бизнесом», являющимися услугами формата b2b в узконаправленной сфере гостиничного бизнеса.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020742596 в отношении всех заявленных услуг 36, 41 и 43 классов МКТУ, а также в отношении следующей услуги 35 класса МКТУ: «управление гостиничным бизнесом».

К возражению приложены копия письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2020742596 от ООО «Меридиан М» и копии упомянутого мирового соглашения по делу СИП-609/2021 и платежного поручения, подтверждающего исполнение АО «ТРИО» обязательства по выплате вознаграждения за предоставленное ООО «Меридиан М» письмо-согласие.

Оригинал письма-согласия представлен на заседании коллегии по рассмотрению возражения.

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

С учетом даты поступления (09.08.2020) заявки №2020742596 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесные элементы «DIN», «HOTEL», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть включает в себя схему расположения словесных элементов: DIN - горизонтально ориентированно слева, HOTEL - вертикально ориентированно правее. Словесные элементы разделены вертикальной линией. Над и под каждой буквой словесного элемента размещены круги небольшого диаметра с удалением, визуально формирующим квадрат.

Согласно решению Роспатента от 28.10.2021, правовая охрана заявленному обозначению предоставлена в отношении всех заявленных услуг 36 и 41 классов МКТУ.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме были указаны:

товарный знак по свидетельству №498955 [1], представляющий собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Д.И.Н.», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита (в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права его правообладателем стало ООО «МЕРИДИАН М», г.Тверь, срок действия правовой охраны продлен до 11.10.2031).

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ:

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе абонирование телекоммуникационных услуг (для третьих лиц); административная обработка заказов клиентов (покупателей); агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; коммерческая информация и советы (консультации) для потребителей; коммерческое управление лицензированием товаров и услуг (для третьих лиц); комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация подписки на телекоммуникационные услуги (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; представление (презентация) товаров в средствах связи с целью розничной продажи; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц) и коммерческие операции, связанные с их оптовой и розничной продажей, в том числе через магазины, рынки, в кредит, по каталогам, с помощью электронных средств связи, через Интернет; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; редактирование рекламных тестов; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание;

систематизация информации в компьютерных базах данных; службы сравнения цен; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги субподрядчиков; услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; кафе; кафетерии.

товарный знак по свидетельству №692214 [2], представляющий собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохраняемый элемент «СТАНДАРТ», расположенные на фоне черного квадрата.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); информация и советы коммерческим потребителям, исследования маркетинговые, прокат торговых аппаратов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание], а именно посредническая деятельность при заключении договоров о закупке и сбыте товаров и оказании услуг для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа, услуги магазинов оптовой и розничной продажи, услуги почтовой продажи, услуги продажи с использованием интернет-сайтов, радиореклама; производство рекламных фильмов; прокат торговых стендов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц;

управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «DIN» - «ДИН» - «DIN», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых товарных знаков и играющих в них основную индивидуализирующую роль, а также однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020742596 и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие ООО «МЕРИДИАН М» - правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №498955 [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2020742596 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Коллегия приняла во внимание представленное письмо-согласие, которое свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №498955 [1] в гражданском обороте на территории Российской Федерации, учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №498955 [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

При этом заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ только одной позицией «управление гостиничным бизнесом», полагая, что

противопоставленный товарный знак по свидетельству №692214 [2], охраняемый в отношении услуг 35 класса МКТУ, не будет служить для этого препятствием.

Однако коллегия обращает внимание, что в перечне услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №692214 [2], присутствует позиция «помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями».

Коллегия полагает, что эти услуги являются однородными, поскольку услуга «помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» не предполагает ограничения области деятельности, т.е. является более общим понятием и родовой позицией по отношению к услуге «управление гостиничным бизнесом», поскольку гостиницы относятся к коммерческим предприятиям, а управление гостиничным бизнесом может включать в себя и помощь в управлении. Соответственно данные услуги характеризуются одним назначением (услуги в области бизнеса), взаимодополняемостью, условиями оказания услуг и кругом потребителей.

Заявитель также не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «HOTEL», включенного в композицию заявленного обозначения, как указывающего на видовое наименование предприятия, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020742596. Поскольку словесный элемент «HOTEL» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2022, изменить решение Роспатента от 28.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742596.