

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гранель-Недвижимость», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022744603 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2022744603, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «SP» представляет собой простые буквы, не обладающие

словесным характером и характерным графическим исполнением, в связи с чем, является неохраняемым на основании п.1 ст.1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками:

## Link

- товарным знаком «**@Sheraton**» по свидетельству №412611, с конвенционным приоритетом от 02.02.2007 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «SHERATON» по свидетельству №60833, с приоритетом от 19.08.1977 в отношении услуг 42 класса МКТУ однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «ШЕРАТОН» по свидетельству №339945, с приоритетом от 03.11.2006 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [3];

- знаком «SHERATON VACATION CLUB» по международной регистрации №1299395, с приоритетом от 12.01.2016 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [4];



**Sheraton**

- знаком «**Grand**» по международной регистрации №1276292, с конвенционным приоритетом от 11.09.2015 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [5];

- знаком «SHERATON GRAND» по международной регистрации №1254859, с приоритетом от 28.05.2015 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [6].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства;

- заявленное обозначение содержит лишь некоторые сходные элементы с противопоставленными товарными знаками. Однако элемент PLAZA (выполненный с элементом SHERATON слитно и в едином шрифте, размере, цвете, регистре) отграничивает его от иных товарных знаков;

- анализ графических признаков показывает, что сравниваемые обозначения не являются графически сходными в силу различного общего целостного визуального производимого впечатления. В заявленном обозначении присутствует эксклюзивное стилизованное и цветное исполнение, а также дополнительный графический элемент. Это отграничивает обозначение заявителя от противопоставленных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными, а значит, не пересекаются друг с другом, что позволяет сделать вывод о несходстве обозначений по семантическому критерию;

- заявитель сообщает, что международные товарные знаки Sheraton нельзя противопоставлять ввиду того, что правообладатель Sheraton International IP, LLC, One StarPoint Stamford CT 06902 является компанией из США, недружественной для Российской Федерации страны.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022744603 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.07.2022) поступления заявки №2022744603 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения овала, внутри которого расположено сочетание латинских букв «SP», под овалом расположен словесный элемент «SHERATONPLAZA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в белом, фиолетовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение содержит в своем составе буквы «SP», которые представляет собой простые буквы, не обладающие словесным характером и характерным графическим исполнением, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным

**Link**

«**@Sheraton**», состоящим из словесных элементов «LINK», «@ Sheraton», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесные элементы разделены чертой. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «SHERATON», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным «ШЕРАТОН», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным «SHERATON VACATION CLUB», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.



**Sheraton**

Противопоставленный знак [5] является комбинированным «**Grand**», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного герба, внутри которого расположена латинская буква «S», выполненная оригинальным шрифтом, ниже расположены словесные элементы «SHERATON GRAND», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] является словесным «SHERATON GRAND», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «SHERATON»/«ШЕРАТОН» принадлежащих одному правообладателю (Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, Уан СтарПоинт, Стэмфорд, Коннектикут 06902, США (US)).

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 5] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент: «SHERATON». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемыми и имеет семантическое значение (является названием крупнейшей международной сети отелей <https://www.translate.ru>; <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «SHERATON»/«ШЕРАТОН»/«Sheraton».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «SHERATON»/«ШЕРАТОН» противопоставленных товарных знаков [1-6] в заявленное обозначение.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически тождественных словесных элементов. Фонетическое тождество выражается в полном совпадении звуков, букв, слогов в сравниваемых обозначениях, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SHERATON» заявленного обозначения, как было указано выше, является названием крупнейшей международной сети отелей (делит первое место с Hilton). Основана в 1937 году, см. <https://dic.academic.ru>.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «SHERATON»/«ШЕРАТОН», при этом, словесный элемент «SHERATON» заявленного обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака, а тогда как, слово «PLAZA», в силу своего семантического значения (в переводе с английского языка означает «площадь», см. <https://www.translate.ru>), является слабым элементом.



На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

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

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; кафе; кафетерии; мотели; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице» заявленного обозначения являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «услуги гостиниц, а именно предоставление информации через Интернет» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 42 класса МКТУ «отели; мотели; постоянные дворы для автомобилей и ресторанные услуги» противопоставленного товарного знака [2], с услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» противопоставленного товарного знака [3], с услугами 43 класса МКТУ «Rental of vacation homes, condominiums, cabins, and villas» («аренда домов отдыха, кондоминиумов, кают и вилл») противопоставленного знака [4], с услугами 43 класса

МКТУ «Temporary accommodation services; hotel and resort services; providing food and beverage services» («услуги по временному размещению; гостиничное и курортное обслуживание; обеспечение продовольствием и напитками») противопоставленного знака [5], с услугами 43 класса МКТУ «Temporary accommodation services; hotel, resort, restaurant and bar services» («услуги по временному размещению; гостиница, курорт, ресторан и бар») противопоставленного знака [6], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по обеспечению временного проживания и услуги по обеспечению едой), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, 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 24.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2022.**