


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 06.04.2020, поданное компанией «ACCOR», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1432055, при этом установлено следующее.

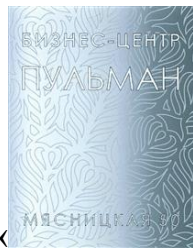


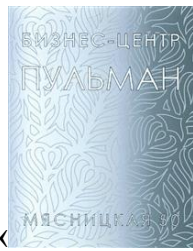
Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 30.01.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1432055 на имя заявителя в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.12.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1432055 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 28.05.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1432055 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица



товарным знаком «» по свидетельству №393717, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «LIVING» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является несходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству №393717 в целом за счет совершенно разного общего впечатления, возникающего при их восприятии в силу разного состава и взаимного расположения элементов, композиционного и цвето-графического решения, доминирующих элементов;

- словесный и изобразительный элементы противопоставленного товарного знака по свидетельству № 393717 выполнены в такой цвето-графической манере, что словесный элемент знака практически не поддается прочтению, ни при экспертизе, ни при его восприятии потребителем;

- по фонетическому критерию сопоставляемые обозначения несходны, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают дополнительные словесные элементы, которые в заявленном обозначении равны, а в противопоставленном знаке существенно превышают сходный элемент по количеству звуков и слогов;

- графически сравниваемые обозначения не являются сходными, так как они выполнены разными шрифтами, разными алфавитами и имеют разное графическое написание;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными по семантическому критерию сходства, поскольку противопоставленный товарный знак однозначно

ассоциируется с расположенным в Москве бизнес-центром, а заявленное обозначение таких ассоциаций не вызывает;

- заявленные услуги 36 класса МКТУ, связанные с финансовым управлением гостиницами, мотелями и т.п. заведениями временного проживания, а также их продажей и арендой, являются неоднородными услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и которые представляют собой различные услуги, связанные с недвижимостью, в силу разного вида и назначения сравниваемых услуг;

- заявленное обозначение используется в отношении сети гостиниц заявителя и связанных с ними вспомогательных услуг, тогда как противопоставленный товарный знак используется в отношении бизнес-центра, на что, в том числе, указывает словесный элемент "БИЗНЕС-ЦЕНТР", входящий в состав противопоставленного товарного знака;

- компания «АССОР», имеет приоритетное право на товарный знак "pullman" в отношении услуг 43 класса МКТУ, связанных с гостиничным бизнесом, и, как следствие, однородных им услуг, вне зависимости от того, к какому классу такие однородные услуги относятся (включая заявленные услуги 36 класса МКТУ). Данное право подтверждается международной регистрацией № 502625 и свидетельством № 388558;

- противопоставленный товарный знак не может использоваться в отношении каких-либо товаров и услуг, кроме связанных с бизнес-центрами, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения таких товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1432055 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ и заявленных услуг 36 класса МКТУ «financial management of hotels, motels, hotel complexes, hotel residences, tourist homes and other places of residence for holidays and leisure; sale and rental of hotel complexes, hotel residences and other places of residence for holidays and leisure» (финансовое управление гостиницами,

мотелями, гостиничными комплексами, гостиницами квартир­ного типа, базами отдыха и другими местами проживания в отпуске и на отдыхе; продажа и аренда гостиничных комплексов, гостиниц квартир­ного типа и других мест проживания в отпуске и на отдыхе), с указанием словесного элемента "LIVING" в качестве неохраняемого элемента обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о гостинице «pullman» в Сочи (1);
- информация о группе компаний «ACCOR» (2);
- распечатка статьи из журнала «Forbes» (3);
- перечень товарных знаков «pullman» компании «ACCOR» (4);
- информация о бизнес-центре Пульман (5);
- результаты поиска по обозначениям «пуллман», «пулман» в поисковом браузере (6);
- результаты поиска по обозначению «pullman» в поисковом браузере (7).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.01.2018) знака по международной регистрации №1432055 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.


Знак по международной регистрации №1432055 представляет собой словесное

The logo consists of the word 'pullman' in a lowercase, rounded, sans-serif font, with the word 'LIVING' in a smaller, uppercase, sans-serif font centered below it.

обозначение «», содержащее словесный элемент «pullman», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «LIVING», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в том числе, в отношении скорректированного заявителем вышеуказанного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №393717 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее вертикально ориентированный прямоугольник с различными мелкими изобразительными элементами неопределенных фигур, на фоне которого сверху вниз одно под другим расположены словесные и цифровые элементы «БИЗНЕС-ЦЕНТР» «ПУЛЬМАН» «МЯСНИЦКАЯ 50». Все цифры и слова, кроме слова «ПУЛЬМАН» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении серого, зеленого, белого цветов, в том числе, для услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, где элемент «LIVING» не обладает различительной способностью и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохранным элементом обозначения, с чем заявитель выразил свое согласие.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом обозначения является словесный элемент «pullman». Коллегия учитывала тот факт, что словесный элемент выполнен в оригинальной графической манере. Вместе с тем, его воспроизведение и прочтение однозначно будет в качестве слова «pullman», а никак иначе.

В комбинированном противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является выполненный более крупным шрифтом по отношению к другим элементам в знаке словесный элемент «ПУЛЬМАН», поскольку остальные словесные и цифровые элементы обозначения являются неохраноспособными элементами обозначения.

Учитывая изложенное, сопоставительный анализ проводится между словесным элементом «pullman» заявленного обозначения и словесным элементом «ПУЛЬМАН» противопоставленного товарного знака.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу совпадения у них смысловых значений (семантического тождества), поскольку слово «pullman» в переводе с английского языка означает «Пульман» (см. <https://translate.yandex.ru>, dic.academic.ru), то есть представляет собой фамилию (см. например, Джордж Пульман) и устаревшее название большого (четырёхосный) пассажирского или грузового железнодорожного вагона.

Фонетически обозначения являются сходными, так как слова прочитываются почти одинаково, поскольку имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе акцентирующие на себе внимание начальные и конечные звуки.

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений (по выполнению слов буквами разного алфавита, по шрифтовому исполнению и наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительных и словесно-цифровых элементов), играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом. Как уже отмечалось выше, для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается довода возражения о различном использовании сравниваемых знаков на российском рынке, то следует отметить, что сопоставительному анализу подлежат исключительно обозначение, приведенное в международной регистрации №1432055, и товарный знак, охраняемый по свидетельству № 393717, а вопросы их использования не относятся к предмету данного дела.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1432055 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем анализ однородности проводить нет необходимости.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «финансовое управление гостиницами, мотелями, гостиничными комплексами, гостиницами квартирного типа, базами отдыха и другими местами проживания в отпуске и на отдыхе; продажа и аренда гостиничных комплексов, гостиниц квартирного типа и других мест проживания в отпуске и на отдыхе» являются однородными услугам 36 класса МКТУ «управление объектами недвижимости; операции с недвижимостью;

посредничество при операциях с недвижимостью; консультации и информация по вопросам совершения сделок с объектами недвижимости; предоставление в аренду, в том числе на условиях лизинга, объектов недвижимости; оценка недвижимости; предоставление в аренду офисных помещений; предоставление в аренду жилых помещений; предоставление в аренду торговых помещений; услуги расчетных центров; расчеты через сеть Интернет; обслуживание по расчетным картам; инвестиции», указанным в перечне противопоставленного знака по свидетельству №393717, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (услуги, связанные с управлением и использованием объектов недвижимости), оказываются одними и теми же организациями (агентства недвижимости, компании, управляющие объектами недвижимости) и имеют один круг потребителей.

Коллегия отмечает, что маркировка однородных услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком и однородность проанализированных выше услуг позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

Довод заявителя об известности гостиниц «pullman» (деятельность относится к услугам 43 класса МКТУ) не опровергает вывод о наличии установленного выше сходства до степени смешения заявленного и противопоставленного товарного знака в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В связи с этим знаку по международной регистрации №1432055 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ как не соответствующая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.04.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2019.**