


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

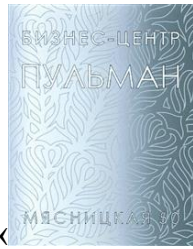
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 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) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429995, при этом установлено следующее.

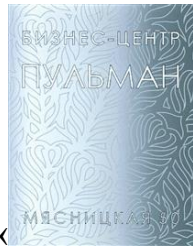
Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 05.02.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1429995 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.12.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429995 в отношении заявленных услуг.

В предварительном решении Роспатента от 15.05.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1429995 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица



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

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

- обозначение "pullman" по международной регистрации № 1429995 является несходным 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 сходства сопоставляемые обозначения являются несходными, поскольку противопоставленный товарный знак включает дополнительные словесные элементы, существенно превышающие сходный элемент по количеству звуков и слогов;

- графически обозначения являются разными за счет их выполнения разными шрифтами, разными алфавитами, разным графическим написанием;

- сравниваемые обозначения является несходным по семантическому критерию, 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 противопоставленного товарного знака, так как представляют собой различные услуги, связанные с недвижимостью, в силу разного вида и назначения сравниваемых услуг;

- рассматриваемое 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 «ACCOR» 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 "БИЗНЕС-ЦЕНТР ПУЛЬМАН МЯСНИЦКАЯ 50" в принципе 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 № 1429995 в отношении нижеперечисленных 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).

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 (05.02.2018) знака по международной регистрации №1429995 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

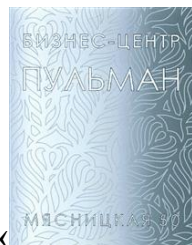
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

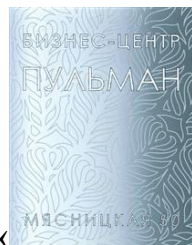
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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 №1429995 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается 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.

В заявленном обозначении имеется единственный индивидуализирующий 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 №1429995, и товарный знак, охраняемый по свидетельству № 393717, а вопросы их использования не относятся к предмету данного дела.

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 связи с этим знаку по международной регистрации №1429995 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 03.12.2019.