

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2008, поданное компанией Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724703/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006724703/50 с приоритетом от 29.08.2006 заявлено на регистрацию на имя компании Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (далее - заявитель) в отношении услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенные на фоне темного квадрата букву «W» и слово «HOTELS» (в переводе с английского языка означает «гостиницы, отели»).

Роспатентом 18.08.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724703/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, а именно:

- буквы «W», не имеющей словесного характера и характерного графического исполнения;

- словесного элемента «HOTELS» (в переводе с английского языка “гостиница, отель”, см. Яндекс, Словари), не обладающего различительной способностью.

Представленные заявителем документы в виде распечаток из сети Интернет не подтверждают приобретения заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

Мнение заявителя о фантазийности заявленного обозначения для части заявленных услуг, обоснованное тем, что не прослеживается прямая связь между значением слова hotel и назначением и/или свойством услуг, например, воспитания, развлечения и т.д., не было признано убедительным, поскольку в переводе с английского языка слово hotel – отель, гостиница – здание, предназначенное для временного проживания граждан, приехавших в данный населенный пункт, что соответствует такой услуге 43 класса МКТУ как “обеспечение временного проживания”, а оставшиеся услуги 41, 43, 44 классов МКТУ являются сопутствующими указанной услуге 43 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- буквенный элемент «W» имеет определенную специфическую особенность – в обиходном английском языке в сочетании с рядом стоящим с ним словом обеспечивает возникновение нового, специфического, подобного русским буквам “П”, “О”, “С” (“п-образная балка”, “о-образная схема”, “с-образная конфигурация”) ассоциативного восприятия подобного сочетания как обозначения некоего условного, чаще всего графического, символа без оценки смыслового значения каждого словесного или буквенного компонента этого обозначения;

- элемент «W» как буква имеет несколько вариантов произнесения – УАЙ, УВАЙ, ВАЙ, ДАБЛ Ю, ДАБЛ У, ДАБЛ Вэ, ДВОЙНОЕ Вэ, ДУБЛЬ Вэ и, соответственно, для российского потребителя не имеет однозначного восприятия по фонетическому критерию;

- благодаря специальному шрифту и выполнению заострений средней части этот элемент может восприниматься как ломаная линия, то есть как изобразительный элемент;

- для потребителей, имеющих финансовое образование и/или отношение к финансовой деятельности, обозначение гостиниц с использованием элемента «W» будет создавать образ отелей, постоянно развивающихся, стремящихся к прогрессу, к новым формам обслуживания, поскольку буква «W» для них будет ассоциироваться с графиком (ломаной линией) движения цен, котировок, с графиком уровней роста бизнес-показателей и т.д.;

- поскольку не прослеживается прямая связь между словом «HOTELS» и назначением, свойством таких услуг, как воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, медицинских услуг, ветеринарных услуг, услуг в области гигиены и косметики для людей и животных, услуг в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства, для них заявленное обозначение является фантазийным;

- композиция, образуемая элементами «W» и «HOTELS», по своей графической проработке сдержана и лаконична, при этом подобное композиционное построение является частью фирменного стиля заявителя;

- графическое исполнение элементов знака в совокупности с их композиционным построением обеспечивает его различительную способность и способно сформировать в сознании потребителя единый образ знака в целом, отличный от восприятия отдельных элементов;

- потребитель может воспринимать обозначение в целом как «гостиницы дабл Ю», «гостиницы дабл Вэ», «Уай-образные отели», «гостиницы по знаком Дубль Вэ», «Увай хотелз»;

- заявитель является организацией, которая известна во всем мире в сфере гостиничного бизнеса благодаря деятельности таких отелей как Шератон и Ле Меридьян;

- в настоящее время в мире также широко известно обозначение «W HOTELS», используемое при оказании заявителем комплекса особых услуг в сфере гостиничного бизнеса, услуг по жизнеобеспечению людей или их животных, досугу и образованию или отдыху на природе, в том числе и созданной человеком, в лесопарковых ландшафтах, окружающих отели;

- на территории Российской Федерации потребителям известны особенности услуг, обозначаемых совокупностью элементов «W HOTELS», что подтверждает, что этот знак способен выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать услуги;

- по однотипному обозначению по заявке №2006724704/50 вынесено решение о государственной регистрации товарного знака без дискламации каких-либо элементов (свидетельство №359773).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2006724703/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «HOTELS» (уточнения относительно статуса словесного элемента «HOTELS» представлены заявителем в корреспонденции от 31.10.2008).

Заявителем в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- информация из Открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по регистрации №359776, на 1 л. [1];

- материалы из сети Интернет, касающиеся использования заявленного обозначения, на 113 л. [2];

- Решение административной коллегии Центра арбитражного урегулирования споров и посредничества при ВОИС и его перевод, на 13 л. [3];

- информация из сети Интернет о расследовании спора по обвинению компании Hiton Hotels в промышленном шпионаже и недобросовестной конкуренции в отношении товарного знака «W», на 8 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (29.08.2006) заявки №2006724703/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила) и Кодекс.

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона).

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с материалами заявки №2006724703/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника черного цвета, на фоне которого белым цветом выполнены буква латинского алфавита «W» и словесный элемент «HOTELS». При этом буква исполнена более крупным шрифтом, чем расположенное под ней слово. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам анализ заявленного обозначения показал, что занимающая в нем доминирующее положение буква «W» не имеет какой-либо оригинальной графической проработки, словесного характера и смыслового значения, которое могло бы порождать ассоциации с лицом, оказывающим услуги.

Довод заявителя о том, что данный элемент воспринимается в качестве ломаной линии, символизирующей в области финансирования движение цен, котировок и т.д., является неубедительным, поскольку восприятие его в таком качестве для обозначения заявленных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Относительно слова «HOTELS» необходимо указать, что этот элемент присутствует в лексике английского языка и в переводе на русский язык означает “гостиницы, отели” (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Таким образом, с точки зрения семантики словесная часть «HOTELS» с учетом заявленного перечня услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, соотносящихся с

деятельностью гостиниц, указывает на наименование предприятия и вид оказываемых услуг.

Указанное обуславливает вывод о том что, заявленное обозначение состоит из не обладающих различительной способностью элементов. При этом указанные элементы в сочетании с черным квадратом, являющимся для них фоном, не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Таким образом, обозначение лишено каких-либо отличительных признаков, в связи с чем, попадает под категорию неохраноспособных обозначений в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается материалов [2-4], представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения комбинированным обозначением с элементами «W HOTELS» различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2006724703/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки гостиницы, принадлежащей компании Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, поскольку все статьи, посвященные открытию в Санкт-Петербурге отеля «W HOTELS», были размещены в сети Интернет после 29.08.2006.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение Роспатента от 18.08.2008, а также для признания заявленного обозначения охраноспособным.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 08.07.2009, рассмотрены в тексте решения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2008, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2008.