

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.04.2007, поданное фирмой Хайатт Интернешнл Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США, (далее – заявитель) на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005704288/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005704288/50 с приоритетом от 01.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «гостиницы, рестораны».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GRAND CLUB», которое может быть переведено с английского языка на русский как «большой, важный, роскошный клуб».

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 24.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что словесное обозначение «GRAND CLUB» не способно выполнять функцию товарного знака – отличать услуги юридических или физических лиц от однородных услуг других юридических или физических лиц.

Кроме того, оно сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров:

1. «ГРАНД GRAND», с приоритетом от 21.10.2002 (свидетельство №217355) [1];
2. «ГРАНД», «GRAND» с приоритетом от 16.05.1996 (свидетельства №№175377, 175378) [2], [3];
3. «GRAND» с приоритетом от 04.03.2004 (свидетельство №327791) [4].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 25.04.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение представляет собой дополнительный знак обслуживания, составляющий серию с уже зарегистрированным товарным знаком «GRAND HYATT»;

— знак «GRAND CLUB» предназначен для использования на отдельных территориях отелей заявителя «GRAND HYATT»;

— заявленное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным услугам, поскольку не возможно четко определит его семантическое значение в связи с услугами, указанными в перечне;

— отсутствие обозначения «Grand Club» в справочной литературе не позволяет говорить о нем как о широко используемом в сфере гостиничного бизнеса;

— слова, составляющие заявленное обозначение, являются многозначными, значения которых не могут однозначно восприниматься как описательные для гостиничного бизнеса;

— в связи с вышесказанным заявленное обозначение способно отличать услуги, предлагаемые заявителем, от услуг других компаний;

— анализ на сходство заявленного обозначения «GRAND CLUB» и противопоставленных товарных знаков, проведенный с учетом фонетического,

семантического и визуального факторов сходства словесных обозначений, показал, что они не являются сходными до степени смешения;

— заявитель заинтересован в регистрации товарного знака «GRAND CLUB» в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «предоставление стандартных гостиничных услуг внутри отдельной части отеля».

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану товарному знаку «GRAND CLUB» в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства №226614 из сети Интернет www.fips.ru на 2л.;
- распечатка словарных ссылок из сети Интернет lingvo.yandex.ru на 4л.;
- письмо-согласие, подписанное генеральным директором ТД «Гранд», на 1л.

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

С учетом даты (01.03.2005) приоритета заявки №2005704288/50, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег.№4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество.

Согласно пункту (2.3.2.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров;

общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе, указывающим на их вид или качество, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «GRAND CLUB», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что значение слов, входящих в заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский язык означает: «club» - «клуб; «клуб», коммерческая организация, предоставляющая льготы своим клиентам; и т.д.» (см. «Новый большой англо-русский словарь» в трех томах под общим руководством Ю.Д.Апресяна и Э.М.Медниковой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000 ,т.1, с.296); «grand» - 1. большой, великий (проект, погода, вид); 2. великий (о титулах); 3. важный, серьезный (ошибка, вопрос); 4. возвышенный, благородный (идея, душа); 5. важный, знатный (дама, господа); 6. великолепный, роскошный (одежда, банкет, стиль жизни) (см. там же т.2, с.64). С учетом этого словосочетание «grand club» может быть переведено как «большой, роскошный клуб». Устойчивого словосочетания «grand club» в словарях не выявлено.

Решение экспертизы основано на том, что согласно информации, полученной из сети Интернет, словосочетание «grand club» используется различными лицами, предлагающими свои услуги в гостиничном бизнесе, для обозначения услуг определенного вида и качества.

Так наравне с гостиницами корпорации «Hyatt» в Интернете встречаются, например, отель «Grand Club Oceano» (Мексика), «Tassilo Grand Club» (Австрия), «Intercontinental Grand Club» (Индия), «Habtoor Grand Resort & SPA» (ОАЭ), а также «Sheraton Grand (Club) Hotel» (Великобритания), «Royal Cliff Beach Resort» (Таиланд), «Fa Coral Beach (grand club)» (Мексика), «InterContinental Paris Grand (Club Rooms)» (Париж), которые предлагают туристам **Grand Club (Rooms)** – номера, в которых предполагается современный комфорт и широкий диапазон средств обслуживания.

Таким образом, обозначение «GRAND CLUB» вызывает в сознании потребителя ассоциации, связанные с услугами одного вида и сходного качества, а не с конкретным лицом, их оказывающим, и в связи с этим не обладает различительной способностью. В силу сказанного оно не способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать, в частности, услуги, оказываемые различными юридическими ил физическими лицами.

Правообладателем не доказано, что вышеназванные отели принадлежат корпорации «Хайатт Интернешнл Корпорейшн». Нет подтверждения и тому, что правообладатель первым стал использовать обозначение «GRAND CLUB» в отношении услуг, для индивидуализации которых оно предназначено, или запрещал использование его другим лицам.

Мнение заявителя о том, что заявленное обозначение «GRAND CLUB» представляет собой дополнительный знак обслуживания, составляющий серию с уже зарегистрированным товарным знаком «GRAND HYATT» (свидетельство №226614), не может быть принято во внимание, поскольку серия не предполагает наличие всего одного зарегистрированного товарного знака. В то же время следует отметить, что заявитель действительно имеет серию знаков, в основу которой проложен оригинальный элемент «HYATT» (свидетельства №№99975, 102194, 109034, 231487, 232851, 287754).

Учитывая сказанное, можно заключить, что заявленное словесное обозначение «GRAND CLUB» противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Поскольку установлено, что заявленное обозначение лишено различительной способности и является описательным в отношении услуг, для которых оно предназначено, оно не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем следует отметить, что заявленное обозначение «GRAND CLUB» и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] не являются сходными до степени смешения. Данный вывод основывается на том, что помимо словесного элемента «GRAND» заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «CLUB», на который падает логическое ударение и который придает обозначению в целом отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2007 .