

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2013, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719413, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012719413 с приоритетом от 09.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PRESIDENT HOTEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «PRESIDENT» и «HOTEL» расположены друг под другом.

Роспатентом 01.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждении относительно производителя заявленных товаров, вызывать в сознании потребителя представление о принадлежности обозначения к гостинице «Президент-Отель», поскольку заявленное обозначение «PRESEDENT HOTEL» воспроизводит наименование известной гостиницы «Президент-Отель» Управления делами Президента РФ, 119134, Москва, ул. Б.Якиманка, 24 (см. Интернет: <http://www.president-hotel.ru/index>);

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ», зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Астор-Трейдинг 2000», 103009, Москва, ул. Тверская, 10, стр. 3 (свидетельства №141466 с приоритетом от 31.01.1995 [1], №314564 с приоритетом от 07.06.2007 [2], №327058 с приоритетом от 27.03.2006 [3], №356101 с приоритетом от 07.06.2007 [4], №356536 с приоритетом от 01.03.2005 [5]).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- из информации о гостинице «Президент-Отель», расположенной на сайте <http://www.president-hotel.ru/index>, не усматривается, что данная гостиница является крупным отелем, она включает всего 208 номеров, в то время как в других отелях, расположенных в Москве, имеется гораздо больше номеров, так, например, в гостинице «Россия» насчитывалось 2700 номеров различного класса (<http://mskhotelrussia.ru>);

- в Москве находится множество гостиниц, значительно превышающих по размерам указанный «Президент-Отель»: Вега Измайлово (1000 номеров), Восход (682 номера), Гамма-Дельта Измайлово (1835 номеров), Korston Hotel Moscow (380 номера), Альфа (1000 номеров), Космос (1777 номеров), Аструс (500 номеров), Новоотель Шереметьево (493 номеров), Останкино (500 номеров), Рэдиссон Роял (505 номеров), Рэдиссон Славянская (427 номеров), Байкал (463 номера), Марриотт Грандь Отель (387 номеров) 387 номеров, Метрополь (365 номеров), Ренессанс

Москва (481 номер), Турист (544 номера), Холидей Инн Москва Сокольники (523 номера), Бета Измайлово (974 номера), Орехово (400 номеров), Салют (1091 номер), Алтай (400 номеров), Севастополь (360 номеров), Славянка (306 номеров), Спутник (360 номеров), Апаротель Эридан (328 номеров) (<http://all-hotels.ru/moscow/>);

- гостиницы с наименованием «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» / «PRESIDENT HOTEL» присутствуют и в других городах России и мира: <http://presidenthotel.ru/>, г.Уфа (Республика Башкортостан); <http://www.hotel-president.spb.ru/>, г.Зеленогорск (Ленинградская область); <http://www.dag-hotel.ru/>, г.Махачкала (республика Дагестан); <http://president-hotel.by/main.html>, г.Минск (Белоруссия); <http://www.president-hotel.com.ua/>, г.Киев (Украина); <http://www.hotelpresident.cz/ru/>, г.Прага (Чехословакия); <http://www.hotelpresident.com/ru/home-page.aspx>, г.Рим (Италия); http://www.hotelpresident.cat/pages/hotel_ca.aspx, г.Барселона (Испания) и др.;

- довод об ассоциации потребителями заявленного обозначения с гостиницей «Президент-ОТЕЛЬ» также является неправомерным, т.к., очевидно, потребители понимают, что какая-либо гостиница не может производить алкогольную продукцию;

- при сопоставлении сравниваемых обозначений необходимо проводить анализ заявленного обозначения «PRESIDENT HOTEL» и противопоставленных товарных знаков, состоящих из одного слова «ПРЕЗИДЕНТ», в целом;

- заявленное обозначение «PRESIDENT HOTEL», в переводе с английского языка означающее «отель президента», не является сходным до степени смешения со словесным элементом «ПРЕЗИДЕНТ» противопоставленных товарных знаков ни по одному из признаков сходства;

- существуют другие товарные знаки, содержащие слово «ПРЕЗИДЕНТ» или «PRESIDENT», зарегистрированные на имя иных лиц: «PRESIDENT CHOICE» №295559 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, «ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА» №306800 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ» №455908 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ДАЧА» № 350035 в отношении однородных товаров 33

класса МКТУ, «UNI-PRESIDENT» №274153 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, «УЛЫБКА ПРЕЗИДЕНТА» №232680 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- следует также отметить, что довод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «ПРЕЗИДЕНТ», и довод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с гостиницей «Президент-Отель», противоречат друг другу.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.07.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2012) поступления заявки №2012719413 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2012719413 представляет собой словесное обозначение, в состав которого входят расположенные друг под другом словесные элементы «PRESIDENT», «HOTEL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками по свидетельствам №141466 [1], №314564 [2], №327058 [3], №356101 [4], №356536 [5] необходимо отметить следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №141466 является комбинированным, представляет собой этикетку, включающую в свой состав выполненный жирным шрифтом буквами кириллицы словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ», расположенный на фоне рамки оригинальной формы. Над словесным элементом расположен стилизованный изобразительный элемент в виде окружности черного цвета, в центральной части окружности находится щит, изображение глобуса с исходящими от него остrokонечными лучами. Под рамкой расположены

изобразительные элементы в виде стилизованных колосков. Кроме того, в знаке присутствуют неохраняемые элементы в виде букв, цифр и словесных элементов, носящих описательный характер. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса «пиво».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №314564 является словесным и представляет собой слово «**ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе «пиво».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №327058 является словесным и представляет собой слово «**ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №356101 является словесным и представляет собой словосочетание «**ВИВАТ ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №356536 является словесным и представляет собой слово «**ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1] – [5] товарных знаков показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные индивидуализирующие словесные элементы «PRESIDENT» / «ПРЕЗИДЕНТ».

При этом следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012719413 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3] – [5] предоставлена в отношении широкого перечня товаров 33 класса МКТУ, в том числе в отношении идентичной позиции «напитки алкогольные».

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, идентичных или однородных товарам противопоставленных товарных знаков [3] – [5], относящихся к алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте. Кроме того, наличие у правообладателя противопоставленных товарных знаков нескольких товарных знаков качества основного индивидуализирующего словесного элемента слова «ПРЕЗИДЕНТ» («ПРЕЗИДЕНТ», «ВИВАТ ПРЕЗИДЕНТ», «ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ»), обуславливает вывод о возможности восприятия заявленного обозначения «PRESIDENT HOTEL» в качестве варианта знаков, принадлежащих ООО «Астор-Трейдинг 2000».

Кроме того, следует признать однородными вид товара 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленных товарных знаков [1], [2] и 33 класса МКТУ «напитки алкогольные» заявленного обозначения.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 и 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 01.07.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

То касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков со словесным элементом «PRESIDENT» / «ПРЕЗИДЕНТ» на имя третьих лиц в отношении однородных товаров, то правомерность предоставления правовой охраны данным товарным знакам не может быть рассмотрена в рамках данного дела. Кроме того, необходимо указать, что решение по каждой заявке принимается отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

В части выводов экспертизы о способности заявленного обозначения «PRESIDENT HOTEL» вызывать ложные ассоциации с Московской гостиницей «Президент-Отель», находящейся в ведении Управления делами Президента РФ, необходимо отметить следующее.

Представленная заявителем информация свидетельствует о том, что обозначение «PRESIDENT HOTEL» / «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ» используется не только для индивидуализации Московского гостиничного комплекса, но существуют также одноименные несвязанные друг с другом гостиницы как в городах России, так и в других странах: <http://presidenthotel.ru/>, г.Уфа (Республика Башкортостан); <http://www.hotel-president.spb.ru/>, г.Зеленогорск (Ленинградская область); <http://www.dag-hotel.ru/>, г.Махачкала (республика Дагестан); <http://president-hotel.by/main.html>, г.Минск (Белоруссия); <http://www.president-hotel.com.ua/>, г.Киев (Украина); <http://www.hotelpresident.cz/ru/>, г.Прага (Чехословакия); <http://www.hotelpresident.com/ru/home-page.aspx>, г.Рим (Италия); http://www.hotelpresident.cat/pages/hotel_ca.aspx, г.Барселона (Испания) и др. В этой связи нет оснований для вывода о том, что обозначение «PRESIDENT HOTEL» способно ассоциироваться только с находящимся в ведении Управления делами Президента РФ Московского гостиничного комплекса.

Таким образом, представляется необоснованным приведенный в решении Роспатента довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3

статьи 1483 Кодекса как способного вызывать ложные представления об изготовителе товаров.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит обоснованным доводы, изложенные в заключении экспертизы, только в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 01.07.2013.