

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 15.09.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140887, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 08.05.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1140887 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Booking.com B.V. Herengracht 597 NL-1017 CE Amsterdam, Netherlands (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1140887 представляет собой

Booking.com

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синим с светло-синим цветами.

Роспатентом 27.06.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140887 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с предварительным решением Роспатента от 26.11.2013 знак по международной регистрации №1140887 не соответствует требованиям

пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Данное решение мотивировано тем, что знак не обладает различительной способностью, поскольку состоит из элементов, используемых в сфере деятельности заявителя. Кроме того, знак по международной регистрации №1140887 является сходным до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «bookinghouse.net» по международной регистрации №861291 с конвенционным приоритетом 22.04.2005, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя AS Bookinghouse Mustamäe tee 55 EE-10621 Tallinn, Estonia, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1140887.

В возражении от 15.09.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1140887 состоит из двух словесных элементов, расположенных по горизонтали и разделенных точкой;
- первый словесный элемент выполнен с заглавной буквы, в то время как второй выполнен строчными буквами;
- характерной особенностью обозначения является двойная зеркальная повторяемость округлого выполнения букв «ОО» и «СО» в начале и в конце знака;
- при этом первый элемент выполнен синим цветом, в то время как второй представлен в голубом цвете;
- оригинальный характер исполнения обозначения свидетельствует о том, что знак по международной регистрации №1140887 не может рассматриваться как не имеющий различительной способности;
- компания Booking.com B.V., Нидерланды является владельцем и оператором веб-ресурса Booking.com, одного из ведущих мировых агентств (по количеству проданных ночей проживания) в области бронирования отелей онлайн;
- сайт компании Booking.com переведен на 43 иностранных языка и предлагает выбор из 162045 отелей, расположенных в 110 странах;

- доменное имя Booking.com было зарегистрировано 17 апреля 1998 года;
- в основу концепции ресурса положен своеобразный слоган, заложенный в производной форме глагольного причастия, образованного от глагола английского языка book - заносить в книгу; записывать; регистрировать; оформлять (заказы); брать билет; заказать; взять билет; принимать заказы на билеты; приглашать; пригласить; записываться;
- таким образом, при восприятии знака данная форма глагола будет иметь побудительный характер, выраженный в призыве к действию - Заказывай! Бронируй!, обуславливая ассоциативную связь с услугами, которые предоставляются данным Интернет-ресурсом;
- в результате активного использования обозначение стало восприниматься как название сервиса заявителя, который получил известность во всем мире;
- обозначение «Booking.com» включено в фирменное наименование компании заявителя - Booking.com B.V., которая была основана в 1996 году, и на сегодняшний день имеет оборот 2,8 млрд. евро в год и привлекает более 30 миллионов пользователей каждый месяц;
- Booking.com B.V. имеет главный офис в Амстердаме и иностранные представительства в городах: Амстердам, Афины, Бангкок, Барселона, Берлин, Брюссель, Буэнос-Айрес, Ванкувер, Варшава, Вена, Гонконг, Гранд-Рapidс, Дубай, Дублин, Загреб, Касабланка, Кембридж, Кейптаун, Копенгаген, Куала Лумпур, Лилль, Лион, Лоле (Португалия), Лондон, Мадрид, Малага, Мехико, Милан, Монреаль, Москва, Мюнхен, Нью-Йорк, Окленд, Орландо, Осло, Париж, Прага, Рига, Рим, Сан-Паулу, Сан-Франциско, Сидней, Сингапур, София, Стамбул, Стокгольм, Токио, Хьюстон, Цюрих, Чикаго, Шанхай, Эдинбург;
- таким образом, знак по международной регистрации №1140887 является фирменным наименованием и основным брендом заявителя, который активно используется заявителем на мировом рынке, в результате чего стал известен именно как обозначение компании-заявителя, и не может рассматриваться как не имеющее различительной способности;

- ранее знакам



по международной регистрации №940124,



по международной регистрации №1140888 и «BOOKING.COM» по международной регистрации №1104711 на имя компании Booking.com B.V. была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;



- композиционные и колористические картины знака по международной регистрации №1140887 и противопоставленного знака



bookinghouse.net

по международной регистрации №861291 являются абсолютно различными, что обуславливает невозможность смешения сравниваемых обозначений по графическому критерию;

- ввиду различий состава звуков и слогов, а также артикуляционно-фонетических особенностей заявленного и противопоставленного знаков, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными по фонетическому критерию;

- семантический образ противопоставленного знака содержит оригинальную идею, обусловленную игрой слов, а именно, элемент «booking house» имеет значение, синонимичное словосочетанию «Booking office», что в переводе с английского означает «касса», при этом наличие элемента home (переводится с английского на русский язык как дом, здание, жилище, семья, хозяйство) обуславливает наличие дополнительных ассоциаций с теплом и семейным уютом, создавая общий интеллектуальный образ «домашняя касса; касса для всей семьи; касса, где все по-домашнему»;

- компания AS Bookinghouse является литовско-эстонской фирмой, которая предоставляет услуги заказа авиабилетов в тринадцать странах;

- в рамках своей деятельности компании Booking.com B.V. и AS Bookinghouse на своих Интернет-ресурсах были размещены перекрестные

ссылки, в частности на сайте заявителя расположена ссылка для перехода на сайт правообладателя противопоставленного знака www.bookinghouse.ee, в свою очередь на сайте правообладателя противопоставленного знака расположена ссылка на сайт заявителя www.booking.com;

- данное размещение ссылок свидетельствует о перекрестной сопутствующей рекламе в рамках партнерской деятельности компаний, которые не являются конкурентами, а наоборот, занимая соседствующие ниши на рынке, помогают друг другу продвигать услуги компаний;

- сравниваемые знаки параллельно зарегистрированы и мирно сосуществуют во всех 28 странах Европейского Союза;

- таким образом, знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1140887 на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- словарные материалы электронного словаря www.multitran.ru [1];
- информационные материалы о компании Booking.com B.V. и ресурсе BOOKING.COM [2];
- распечатки из базы данных МБ ВОИС по международной регистрации №1140888 [3];
- копия декларации директора компании Booking.com B.V. с переводом на русский язык и указанными в ней приложениями [4];
- копия декларации финансового директора компании Booking.com B.V. с переводом на русский язык [5];
- копии писем российских отелей [6];
- информация о компании AS Bookinghouse и использовании знака по международной регистрации №861291 [7];

- информация о расположении перекрестных ссылок на сайтах www.bookinghouse.ee и www.booking.com [8];

- копии решений Роспатента о предоставлении правовой охраны знакам по международным регистрациям №1104711, №1140888 на территории Российской Федерации [9];

- варианты использования обозначения «Booking.com» [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 08.05.2012 конвенционного приоритета международной регистрации №1140887 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1140887 представляет собой

Booking.com

словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «Booking» и «com» разделены точкой. Слово «Booking» выполнено темно-синим цветом, а слово «com» выполнено светло-синим цветом.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1140887 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «hotel reservation services; reservation of holiday accommodations, also in resort areas; providing information about hotels, hotel accommodations and resorts (accommodations), whether or not based on the valuation of customers; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services; the aforesaid services also provided electronically» (услуги по бронированию отелей; бронирование номеров в выходные дни, а также на курортах; предоставление информации об отелях, о наличии номеров в отелях и дополнительных услугах в отелях, на основе оценки данных о потоке клиентов; информация, консультации и советы, относящиеся к вышеуказанным услугам; все вышеуказанные услуги также предоставляются в электронном виде).

Указанные услуги относятся к услугам по бронированию и услугам по предоставлению информации. Бронирование – официальное закрепление за лицом или учреждением брони на кого-, что-либо, например, бронирование номера в гостинице, авиабилетов, бронирование специалиста, см. Первый толковый большой энциклопедический словарь, РИПОЛ-НОРИНТ, Санкт-Петербург, Москва, 2006, с. 251.

Словесный элемент «Booking» в переводе с английского языка означает: 1. заказ; 2. продажа билетов, см. Большой англо-русский словарь ABBYY LINGVO, РУССКИЙ ЯЗЫК МЕДИА, Москва, 2007, Том 1, А-К, с. 286.

В части восприятия данного элемента российскими потребителями было учтено, что слово «букинг» (от английского слова to book – выделить время для встречи, забронировать комнату, см. Интернет, Слова бизнес-сленга, dic.academic.ru) используется для обозначения системы взаимоотношений между артистом, клиентом и букинг-агентством, сформировавшим каталог артистов (см. <https://ru.wikipedia.org>). Следовательно в Российской Федерации данное слово получило наибольшее распространение в области шоу-бизнеса. В отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ оно может быть признано слабым элементом, несущим информацию относительно их характера.

Элемент «.com» представляет собой домен первого уровня в системе доменных имен Интернет-сети. Название доменного имени происходит от слова «коммерческий», указывая на его первоначальное предназначение — домены, зарегистрированные коммерческими организациями. Однако в настоящее время домен «.com» открыт для неограниченной регистрации (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/.com>).

Таким образом, знак по международной регистрации №1140887 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит из словесных элементов, которые сами по себе не способны индивидуализировать вышеперечисленные услуги 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ документов [2-6; 10], представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения знаком по международной регистрации №1140887 различительной способности на территории Российской Федерации, показал следующее.

Голландская компания Booking.com B.V. с 1998 года является владельцем и оператором Интернет-ресурса Booking.com. Очевидно, что отличительная часть фирменного наименования заявителя и используемое им в своей деятельности доменное имя тождественны словесному элементу знака по международной регистрации №1140887.

Необходимо отметить, что заявитель использует обозначение Booking.com непосредственно на своем сайте в нескольких вариантах цветового исполнения (слова «Booking» и «com» выполнены в различных сочетаниях синего, голубого и белого цветов). Так, на первой странице сайта в его верхней части присутствует

Booking.com

обозначение , а обозначение , соответствующее знаку по международной регистрации №1140887, размещено в нижней части первой страницы сайта.

Посредством данного сайта компания Booking.com B.V. предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей по всему миру (включая Россию). Сайт переведен на 43 языка, в том числе, на русский язык. Более 100000 отелей из различных стран мира рекламируют на сайте свои услуги. Услугами сайта ежемесячно пользуются более 20 миллионов человек. В соответствии со статистическими данными ресурса, клиентами было оставлено более 24000000 отзывов, которые находятся в открытом доступе для удобства других посетителей и клиентов ресурса. Компания имеет аккаунты в социальных сетях, таких как Facebook, Google+, Twitter и LinkedIn, круг пользователей которых составляют миллионы человек.

Значительное количество отелей, находящихся на территории России, использовали Интернет-ресурс Booking.com для продвижения своих услуг задолго до даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1140887 [6]. В настоящее время заявитель имеет на территории России 4856 отелей-партнеров. Согласно данным, представленным финансовым

директором компании Booking.com B.V., количество бронирований российскими резидентами увеличилось в 4 раза за 2010-2012 гг., при этом за 2012 год было сделано 3334873 единичных бронирования.

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что знак

Booking.com

приобрел различительную способность в результате интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1140887.

Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя компании Booking.com B.V. была предоставлена правовая охрана знакам  по международной регистрации №940124,  по международной регистрации №1140888 и «BOOKING.COM» по международной регистрации №1104711, которые также используются в рамках деятельности сайта по бронированию отелей. При этом словесный элемент «COM» был исключен из правовой охраны.

В связи с изложенным коллегия усматривает возможным предоставить

Booking.com

правовую охрану на территории Российской Федерации знаку  по международной регистрации №1140887 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением словесного элемента «com» из правовой охраны, поскольку элемент «com» в силу своей специфики не может быть объектом исключительного права какого-либо лица.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1140887 также основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №861291 с конвенционным приоритетом от 22.04.2005, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя AS Bookinghouse, Mustamäe tee 55, EE-10621, Tallinn, Estonia в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №861291 представляет собой комбинированное обозначение  **bookinghouse.net**, включающее стилизованные изображения кактуса и солнца, заключенные в рамку черного цвета прямоугольной формы с закругленными углами. Справа от изобразительного элемента в одну строку размещены словесные элементы «bookinghouse.net», выполненные стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Словесный элемент «booking» выделен жирным шрифтом. Словесному элементу «net» не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Противопоставленному знаку правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «temporary accommodation; temporary accommodation reservations and broking» (временное размещение; бронирование временного размещения и посредничество).

Поскольку услуги 43 класса МКТУ, представленные в перечне международных регистраций №1140887 и №861291, относятся к общему роду/виду (услуги бронирования), имеют одинаковые назначение и условия реализации, они признаны коллегией однородными.

Booking.com

При анализе знака  по международной регистрации №1140887 и знака  **bookinghouse.net** по международной регистрации №861291 на тождество и сходство было установлено следующее.

Знаки включают фонетически и семантический тождественный словесный элемент «booking». Вместе с тем, как указывалось выше, сам по себе словесный элемент «booking» обладает сниженной различительной способностью по отношению к услугам 43 класса МКТУ. В этой связи на основании совпадения только данного элемента не может быть сделан вывод о сходстве знаков в целом.

Помимо словесного элемента «booking», в знаках также присутствуют различающиеся с точки зрения фонетики и семантики части «com» и «house.net» (слово «house» переводится с английского языка, как «дом, жилище, постройка», слово «net» представляет собой доменное имя, являющееся общим в системе доменных имен сети Интернет).

Поскольку сравниваемые знаки отличаются по количеству слов, слогов, составу гласных и согласных звуков, они не являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Также у коллегии отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве знаков, поскольку знак «bookinghouse.net» за счет присутствия в нем словесного элемента «house», который уточняет услугу «booking» с точки зрения объекта бронирования, имеет иное смысловое значение, чем знак «Booking.com» (бронирование чего-либо).

Кроме того, знаки имеют явные графические различия, что обусловлено различной длиной словесных элементов, исполнением словесных элементов в различной цветовой гамме, наличием в противопоставленном знаке оригинального изобразительного элемента.

Booking.com

По результатам сравнительного анализа знака  по международной регистрации №1140887 и знака  **bookinghouse.net** по международной регистрации №861291, коллегия пришла к выводу об отсутствии между ними сходства по причине имеющихся фонетических, семантических и графических различий.

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1140887 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 15.09.2014, отменить решение Роспатента от 27.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140887 в отношении услуг 43 класса МКТУ «hotel reservation services; reservation of holiday accommodations, also in resort areas; providing information about hotels, hotel accommodations and resorts (accommodations), whether or not based on the valuation of customers; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services; the aforesaid services also provided electronically» с указанием словесного элемента «СОМ» в качестве неохраняемого.