

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 13.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЮККА-ГРУПП», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726476 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2017726476, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**COMFORT INN**» по свидетельству №135816, с приоритетом от 31.05.1994 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1].

Кроме того, словесный элемент «HOTEL» (в переводе с английского языка – отель), словесные элементы «COMFORT INN» («COMFORT» - совокупность бытовых благ

удобств, а также совокупность положительных психологических и физиологических ощущений человека в процессе его контактов со средой или ее элементами; «INN» в переводе с английского языка – гостиница, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru/>, <http://translate.yandex.ru/>, <http://translate.google.com/>, <http://www.translate.ru/>, <http://www.multitran.ru/>), не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные услуги, в том числе указывая на их вид и назначение, а также носят хвалебный характер.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с дискламацией словесных элементов «COMFORT INN», входящих в заявленное обозначение;

- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №135816 имеются существенные различия, обусловленные наличием дополнительного слова «HOTEL» в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение является комбинированным, тогда как противопоставленный товарный знак по свидетельству №135816 - словесным;

- наличие слова «HOTEL» в заявленном обозначении усиливает связь заявленного обозначения с отелем, гостиницей. Наличие графического элемента в заявленном обозначении усиливает оригинальность, создает дополнительные ассоциации у потребителя. Следовательно, между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №135816 имеются смысловые различия;

- сравнение перечней сравниваемых обозначений, показал, что они содержат разное количество услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2017) поступления заявки №2017726476 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным

знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает

логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата, содержащего различные графические элементы, под которым расположены словесные элементы: «COMFORT INN», «HOTEL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных в две строки. Обозначение выполнено в белом, оранжевом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Словесные элементы «COMFORT INN» («COMFORT» в переводе с английского языка означает «комфорт; удобство»; «INN» в переводе с английского языка – гостиница, см. Интернет, словари), «HOTEL» в переводе с английского языка означают – отель, см. Интернет, словари), являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные услуги, в том числе указывая на их вид и назначение, а также носят хвalebный характер.

Вывод о неохраноспособности, указанных элементов заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «**COMFORT INN**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные элементы «COMFORT INN»/«COMFORT INN», («COMFORT» в переводе с английского языка означает «комфорт; удобство»; «INN» в переводе с английского языка – гостиница, см. Интернет).

Наличие словесного элемента «HOTEL» в заявленном обозначении не привносит иного восприятия в заявленное обозначение, отличное от значения противопоставленного товарного знака [1], поскольку словесные элементы «COMFORT INN» могут быть переведены потребителем как название отеля «ГОСТИНИЦА КОМФОРТА», в обоих случаях.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 43 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат

мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; ясли детские» заявленного обозначения являются однородными услугами 43 класса МКТУ «гостиницы, агентства по предоставлению гостиниц, бронирование мест в гостиницах, рестораны, мотели» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам, связанным с временным пребыванием, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2018.