

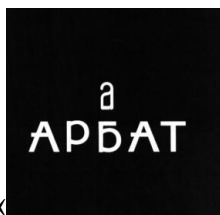
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

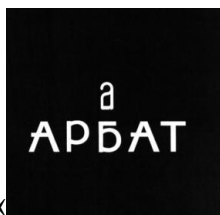
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Гува С.В., Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727851, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2021727851, поданной 06.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 15.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- со знаком обслуживания «  », зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Компания управления бизнесом",

454080, г. Челябинск, ул. Васенко, 96, оф. 806, свидетельство №565710 с приоритетом от 26.11.2014 г., для однородных услуг 43 класса МКТУ;



- со знаком обслуживания « **АРБАТ** », зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "АРБАТ", 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 21, свидетельство №484514 с приоритетом от 29.03.2011 г. – срок действия регистрации продлен до 29.03.2031 г., для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаками обслуживания «АРБАТ», «**АРБАТ**» зарегистрированными на имя Ибатуллин Азамат Валерьянович, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с/с Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, д. 2, свидетельства №599525 с приоритетом от 02.06.2015 г., №401577, приоритет от 08.12.2008 г. – срок действия регистрации продлен до 08.12.2028 г., для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 07.10.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными по звуковому (фонетическому) критерию, поскольку отличаются составом слов, букв, звуков и слогов;

- словесные элементы «Арбат Инн» заявленного обозначения являются названием гостиницы в Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Смоленская площадь, дом 6, стр.3, то есть непосредственно в районе «Арбат» города Москвы, недалеко от станций метро Арбатская (Арбатско-Покровской линии и Филевской линии), а так же в шаговой доступности от улицы Арбат и улицы Новый Арбат;

- обозначение «Инн» (гостиница, жилье) принято использовать во всем мире для ассоциации у потребителей с оказываемыми услугами;

- деятельность заявителя подтверждается приложенными к возражению документами (скриншотами с различных интернет-сайтов, сведением с официального сайта Федерального агентства по туризму, свидетельством о присвоении гостинице «Арбат Инн» категорий с 2017 года и т.д.);

- противопоставляемый товарный знак по свидетельству №565710 зарегистрирован на имя ООО «Компания управления бизнесом», находящегося как и сама гостиница в городе Челябинске по адресу: ул. Советская, д. 38;

- указанное обстоятельство исключает какую-либо возможность возникновения смешения для пользователей гостиницами;

- соответственно, не существует сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями по семантическому критерию;

- смысловое различие между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№484514, 599525, 401577 невозможно установить, так как нет сведений о деятельности правообладателей товарных знаков;

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки производят совершенно различное впечатление за счет разного количества слов в обозначениях, использования разных типов шрифтов в написании словесных элементов, использования разной цветовой гаммы, разных изобразительных элементов;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными ни по одному и критерию сходства обозначений;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении услуг 43 класса МКТУ, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№484514, 599525, 401577, зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ, не были признаны сходными между собой до степени смешения;

- в Государственном реестре товарных знаков размещена информация о товарных знаках: «новые имена» по свидетельствам №№ 118833, 722028,

зарегистрированных для услуг 35 класса МКТУ, которые также не были признаны Роспатентом сходными до степени смешения, и им была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в течение одного периода времени;

- на основании изложенного, явно прослеживается отсутствие последовательности и единообразия в практике Роспатента при проведении экспертизы, что приводит к нарушению конституционных прав заявителя и основных начал гражданского законодательства Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- информационные сведения с сайта Яндекс (www.yandex.ru) с указанием месторасположения гостиницы «Арбат Инн» в городе Москва, информации о гостинице, отзывы (1);

- информационные сведения с официального сайта гостиницы «Арбат Инн» (скриншоты) - www.arbat-inn.com (2);

- информационные сведения (скриншоты) с сайтов на которых реализуются услуги гостиницы «Арбат Инн»: www.booking.com, www.bronevik.com, www.101hotels.com, www.ostrovok.ru, www.travel.yandex.ru, www.zabroniruy.ru, www.pogostite.ru, www.tripadvisor.ru (3);

- информационные сведения (скриншоты) с сайта Федерального агентства по Туризму (4);

- информационные сведения (скриншоты) - отзывы о гостинице «Арбат Инн» - все информационные сведения (пункты 1-5) (5);

- свидетельство о присвоении категории гостинице «Арбат Инн» за период с 2017 по 2020 г. (6);

- свидетельство о присвоении категории гостинице «Арбат Инн» (за период с 2020 по 2023 г. (7);

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (Гува С.В.) от 21.02.2017 г. (8);

- фото фасада гостиницы «Арбат Инн» (с использованием заявленного обозначения «Арбат Инн» на информационной вывеске) (9);
- фото ресепшн гостиницы «Арбат Инн» (с использованием заявленного обозначения «Арбат Инн») (10);
- отзыв от компании Booking.com о деятельности гостиницы «Арбат Инн» (11);
- отзывы гостей о гостинице «Арбат Инн», опубликованные на сайтах: www.travel.vandex.ru, www.booking.com, www.101hotels.com, www.ostrovok.ru, www.tripadvisor.ru (12);
- скриншот сайта Гостиницы «Арбат», г. Челябинск (www.arbat74.ru) (13);
- акт сверки между ИП Гува С.В. (осуществляющую деятельность гостиницы «Арбат Инн») и Booking.com B.V. (за период июль 2017 г. - 17.05.2022 г.) (14);
- договор между ИП Гува С.В. (гостиница Арбат Инн) и Booking.com B.V. от 2017 г., с приложением счетов, актов, платежных поручений и прочих документов за период с января 2020 г. по июнь 2021 г. (15);
- договор между ИП Гува С.В. и Департаментом предпринимательства и инновационного развития на компенсацию части затрат на рекламу и размещение гостиничных услуг в сети интернет (16);
- статистический отчет о деятельности коллективного средства размещения за 2021 г. (1-КСР) (17);
- протокол о подаче отчета 1-КСР и Протокол о принятии отчета 1-КСР (18);
- информация из открытого реестра товарных знаков по товарным знакам «Арбат» №№484514, 599525, 401577, зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ (19);
- информация по товарным знакам №№118833, 722028, зарегистрированным для услуг 35 класса МКТУ (20);
- решение о регистрации товарного знака № 499682, зарегистрирован для услуг 35, 36 классов МКТУ (21);
- информация по товарным знакам «Правильный выбор» № 499682, зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ; «Выбор», № 2090322,

зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ; «Выбор Агентство недвижимости», № 251035, зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ; «Выбор», № 763148, зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ; «Правильный выбор» №821645, зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ (22);

- заявка №2021727851 на государственную регистрацию комбинированного обозначения «Арбат Инн» в качестве товарного знака от 06.05.2021 (23);

- решение о принятии заявки №2021727851 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) к рассмотрению (24);

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22.11.2021 г. (25);

- ответ заявителя от 17.05.2022 г. с изложением своих доводов (в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22.11.2021 г. (26);

- решение от 15.06.2022 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) (27);

- распечатки из Интернет о гостинице «АрбатИнн» (28);

- сведения из Интернет об отеле «Арбат» в Челябинске (29).

На заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2022, заявителем была выражена просьба не рассматривать возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ (см. запись в протоколе заседания коллегии от 19.12.2022).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.05.2021) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

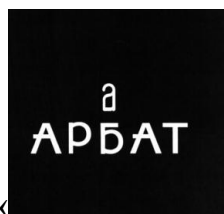
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение

«  », включающее словесные элементы «Арбат Инн», выполненные строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «А» в слове «Арбат» и «И» в слове «Инн». Под указанными словесными элементами расположен изобразительный элемент, состоящий из двух линий, расположенных одна над другой. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №565710 является



комбинированным «» (1), включающим в свой состав черный квадрат, на фоне которого расположен словесный элемент "АРБАТ", выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белым цветом. Над словесным элементом «АРБАТ» помещено изображение буквы «а». Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №484514



представляет собой комбинированное обозначение «  АРБАТ » (2), содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения щита, в центре которого расположена заглавная буква «А». В нижней части композиции расположен словесный элемент «АРБАТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №401577 представляет собой словесное обозначение «АРБАТ» (3), выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №401577 является



комбинированным «» (4) и состоит из выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесного элемента «АРБАТ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена для услуг 35 класса МКТУ.

Ввиду того, что заявитель не испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению для услуг 35 класса МКТУ, противопоставленные экспертизой товарные знаки (2, 3, 4) могут быть сняты в качестве противопоставлений, поскольку перечни указанных товарных знаков не являются однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного



товарного знака «» (1) показал следующее.

Арбат Инн

В заявленном обозначении «» индивидуализирующим элементом, обращающим на себя внимание потребителей, является словесный элемент «Арбат», поскольку он находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения, и он несет в себе основную смысловую нагрузку, которая связана с названием московской улицы. Словесный элемент «Инн» является транслитерацией английского слова «inn», означающего «трактир, гостиница, постоялый двор» (<https://translate.yandex.ru/>), следовательно, в отношении услуг 43 класса МКТУ, связанных с временным проживанием, будет являться слабым элементом обозначения. Следует также указать, что поскольку словесные элементы «Арбат Инн» не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, экспертиза проводится по каждому элементу в отдельности.

В противопоставленном товарном знаке (1) также основную доминирующую роль несет в себе расположенный в центральной части обозначения словесный элемент «Арбат».

На основании вышеуказанного, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются фонетически и семантически сходными, поскольку содержат в своем составе тождественный словесный элемент «Арбат».

Согласно общедоступным источникам информации (<https://ru.wikipedia.org/>) словесный элемент «Арба́т» — улица в Центральном административном округе города Москвы (район Арбат). Проходит от площади Арбатские Ворота до Смоленской площади, лежит между Пречистенкой и Новым Арбатом. Нумерация домов ведётся от площади Арбатские Ворота.

Таким образом, в сопоставляемых обозначениях имеет место понятие заложенных идей, связанных с названием улицы, находящейся в Москве.

Сопоставляемые обозначения визуально отличаются за счет вхождения в их состав различных изобразительных и словесных элементов, вместе с тем, словесные элементы «Арбат» и «Арбат» в сравниваемых обозначениях выполнены буквами русского алфавита, что делает вывод об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; 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; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов;

услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых» являются однородными услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленного товарного знака (1), поскольку часть сопоставляемых услуг содержит тождественные позиции, остальная часть сравниваемых услуг соотносится друг с другом как род-вид, относится к родовым группам «обеспечение временного пребывания, услуги предприятий общественного питания», имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Довод заявителя о том, что гостиничные услуги, маркированные сравниваемыми обозначениями, оказываются в разных регионах Российской Федерации (1-18, 28, 29) и не могут быть спутаны потребителями, является неубедительным, поскольку при сравнении обозначений учитывается степень их сходства и однородность услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Представленные заявителем документы (1-12, 14-18, 28), свидетельствующие о деятельности заявителя под заявленным обозначением в области гостиничного бизнеса, не снимают оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727851 предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, само по себе заявленное обозначение обладает различительной способностью, в связи с чем представленные заявителем документы о приобретении

у обозначения «  » различительной способности в силу его интенсивного использования являются излишними.

Мнение заявителя о том, что при проведении экспертизы заявленного обозначения и регистрации ряда товарных знаков (19-22), в том числе, содержащих словесный элемент «Арбат», не был применен единообразный подход, коллегия указывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов.

Сведения об иных регистрациях «правильный выбор» и «новые имена» (20-22) не относятся к материалам дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2022.