

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2024, поданное ООО «Отельный оператор Зенит», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712891, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023712891, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящее в состав заявленного обозначения слово «APARTMENTS» («Apartments» в переводе с англ. языка «апартаменты» - парадное жилое помещение. // Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.

Шведова. 1949-1992. <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.ru/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/6398>) указывает на назначение части заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что слово «APARTMENTS» для части заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, не имеющих отношение к апартаментам, соответственно, и заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- знаком обслуживания «DISCOVERY EVERYDAY», зарегистрированным на имя ООО «Орион», Москва (свидетельство №969915 (1), приоритет от 14.07.2022), для однородных услуг 36, 43 классов МКТУ;

- знаком обслуживания «DISCOVERY BAR», зарегистрированным на имя ООО "АВИА ТАНДЕМ", г. Химки (свидетельство №926892 (2), пр. от 31.03.2022), для однородных услуг 43 класса МКТУ;

- серией знаков обслуживания «Discovery», правообладателем которых является ООО "Дискавери", Москва (свидетельство №817591 (3), приоритет от 12.10.2020, свидетельство №810921 (4), приоритет от 09.04.2020, свидетельство №551578 (5), приоритет от 23.05.2014), для однородных услуг 41, 43 классов МКТУ;

- серией товарных знаков (знаков обслуживания) «Discovery», зарегистрированных на имя компании «Дискавери Коммьюникейшнс, ЛЛК» (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (свидетельство №809200 (6), приоритет от 28.07.2020, свидетельство №799300 (7), приоритет от 02.07.2020, свидетельство №759741 (8), приоритет от 12.12.2019, свидетельство №720749 (9), приоритет от 21.12.2018, свидетельство №677540 (10), приоритет от 14.11.2017, свидетельство №669517 (11), приоритет от 05.10.2017, свидетельство №591391 (12), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №590936 (13), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585715 (14), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №590899 (15), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №586834 (16),

приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585714 (17), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №590934 (18), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585712 (19), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585711 (20), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №600859 (21), приоритет от 14.04.2015, свидетельство №564749 (22), приоритет от 24.10.2014, свидетельство №527259 (23), приоритет от 05.08.2013, свидетельство №502821 (24), приоритет от 13.04.2012, свидетельство №459776 (25), приоритет от 07.12.2010, свидетельство №406192 (26), приоритет от 03.03.2009, свидетельство №400054 (27), приоритет от 17.09.2008, свидетельство №388188 (28), приоритет от 12.05.2008, свидетельство №203109 (29), приоритет от 21.09.1998, свидетельство №152934 (30), приоритет от 05.02.1996, для однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- товарным знаком (знаком обслуживания) «Discovery», зарегистрированным на имя ООО "Дискавери кофе", 630049, г. Новосибирск (свидетельство №715071 (31), приоритет от 04.10.2017), для однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ;

- товарным знаком (знаком обслуживания) «Discovery», зарегистрированным на имя компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», Великобритания (свидетельство №298842 (32), приоритет от 27.02.2003), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «Discovery», правовая охрана которому предоставлена на имя компании «REPLY S.P.A.Corso Francia», Италия (международная регистрация №1164711 (33), приоритет от 12.04.2013), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к возражению заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, а также части услуг 43 класса МКТУ;

- услуги 43 класса МКТ, содержащиеся в регистрациях (1, 2, 31) относятся к услугам предприятий общественного питания и, следовательно, не являются однородными услугами 43 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющим собой услуги по предоставлению временного проживания;

- правообладатель противопоставленных знаков (3-5) предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги мотелей; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Уведомление от 21.09.2023 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023712891 требованиям законодательства;
2. Решение Роспатента от 22.05.20224;
3. Оригинал письма согласия от правообладателя знаков (3-5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2023) поступления заявки №2023712891 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 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 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.

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

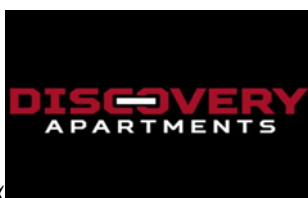
Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов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

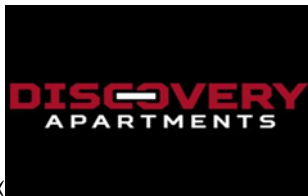
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; 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 «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «DISCOVERY», «APARTMENTS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанные словесные элементы помещены на фоне прямоугольника черного цвета. Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги мотелей; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных».

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «APARTMENTS». Данное слово в переводе с английского на русский язык означает «апартаменты» - парадное жилое помещение¹. С учетом приведенной семантики, данный элемент указывает на назначение всех вышеприведенных услуг 43 класса МКТУ, содержащихся в скорректированном заявителем перечне, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

При этом с учетом корректировки перечня заявленных услуг только услугами, относящимися к деятельности по обеспечению временным проживанием (и тесно связанным с ним услугам), у коллегии отсутствуют основания для применения в отношении заявленного обозначения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса как являющегося ложным относительно назначения услуг.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены комбинированные и словесные знаки



¹ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.ru/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/6398>



Заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, что исключает

Заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, что исключает

необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (3-33) в отношении приведенных выше услуг.

В отношении услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены знаки (1-5, 31).

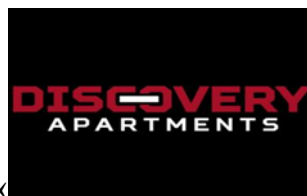
Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков (3-5) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



товарные знаки «

» (3),



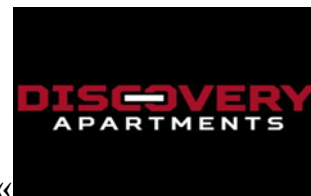
» (4),



«

» (5), не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (3-5), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.



В отношении анализа сходства заявленного обозначения «



знаков «

EVERYDAY

» (1), «



» (2), «



»

(33), коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение обладает высокой степенью сходства со знаками (1-2, 33) в силу того, что в их составе содержатся слова «DISCOVERY», имеющие фонетическое и семантическое² тождество. Кроме того, словесные элементы «DISCOVERY» имеют также и графическое сходство, обусловленное исполнением данных словесных элементов стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Сходство обозначений в возражении не оспаривается.

² <https://translate.academic.ru/discovery/xx/ru/>

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги мотелей; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных» не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны» знака (1), услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; рестораны; услуги баров, перечисленное на борту воздушного транспорта, железнодорожного транспорта, водного транспорта» знака (2), услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; кофейни; кофе-шопы; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» знака (31). Как следует из сопоставляемых перечней услуг 43 класса МКТУ, сравниваемые виды деятельности относятся к различным родовым группам (обеспечение временного проживания / услуги предприятий общественного питания (тесно связанные с ними услуги), они оказываются совершенно различными лицами и имеют различное назначение, адресную группу потребителей.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2, 33), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2, 33) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, что исключает вероятность смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне, соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обусловлено наличием письма–согласия от правообладателя знаков (3-5), а также установленным выше отсутствием вероятности смешения заявленного обозначения и знаков (1-2, 33).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2024, отменить решение Роспатента от 22.05.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712891.