

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.04.2017 возражение, поданное компанией Preferred Guest, Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261677.

Международная регистрация №1261677 знака «**SPG**» произведена Международным Бюро ВОИС 03.02.2015 на имя заявителя (Preferred Guest, Inc., One StarPoint Stamford CT 06902, USA) в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.12.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261677 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «SPG» представляет собой сочетание латинских букв, лишенных словесного характера и оригинального графического исполнения, не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель входит в состав группы компаний, управляемой корпорацией Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (далее – группа Starwood), которой принадлежит 1 200 отелей в 100 странах по всему миру, в частности, такие сети отелей как «Sheraton», «Westin», «W Hotels», «St. Regis», «Le Méridien»;

- в 1999 году группа Starwood создала программу лояльности с целью вознаграждения и поощрения частых гостей, получившая название «SPG», основанная на начислении бонусных баллов за каждое посещение любого из отелей группы Starwood и предоставлении широких возможностей для использования накопленных баллов;

- в числе услуг, предоставляемых под обозначением «SPG», можно выделить не только общепринятые услуги по предоставлению проживания, организации и бронированию путешествий, но также услуги консьержа, личного помощника, которые были внедрены в эту программу в 2012 году;

- программа «SPG» хорошо известна российскому потребителю и доступна во всех отелях группы Starwood в России, а также за рубежом, о чем свидетельствуют представленные документы, в которых приведены сведения об использовании знака «SPG» в поданном виде как при оказании соответствующих услуг, так и в рекламе, в печати, в сети Интернет;

- следует также принять во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарный знак «SPG» по свидетельству №585476, правовая охрана которому была предоставлена с учетом представленных сведений о различительной способности этого обозначения.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1261677 в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы и материалы:

- Информация о группе Starwood с сайта www.starwoodhotels.com [1];
- История развития группы Starwood [2];
- Информация о программе «SPG» с официального сайта [3];
- Пресс-релиз, Интерфакс, 2012 г. [4];
- Статья с официального сайта 2012 г. [5];
- Статья с информационного портала tourinfo.ru, 2012 г. [6];
- Список отелей на территории России [7];
- Фотографии листовок и брошюр из гостиницы «Никольская» [8];
- Условия программы «SPG» [9];
- Информация с сайта www.sheraton.com [10];
- Информация с сайта www.westin.com [11];
- Информация с сайта www.fourpoints.com [12];
- Сводная таблица посещений веб-сайтов группы Starwood потребителями в России за 2004-2013 [13];
- Сводная таблица посещений мобильных версий сайтов группы Starwood потребителями в России за 2011-2013 гг. [14];
- Пресс-релизы Интерфакса, 2010 г., 2011 г. [15];
- Статья с официального сайта 2013 г. [16];
- Статьи за 2010 – 2013 гг. [17];
- Интервью 2013 г. [18];
- Копии полиграфической продукции (брошюра, буклеты, листовки) [19];
- Архив сайта www.starwoodhotels.com [20];
- Информация с сайта www.national.ru [21];
- Информация с сайта www.sheratondianamajestic.com/ru [22];
- Архив сайта www.stregisbutlerservice.com [23];
- Информация с сайта www.stregismoscow.com [24].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.02.2015) международной регистрации №1261677 правовая база для оценки охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 Кодекса положения пункта 1 не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Знак по международной регистрации №1261677 представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «SPG», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ «services personnels rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins d'individus, à savoir services de concierges personnels pour le compte de tiers comprenant la réalisation d'organisation de réservations personnelles à la demande, services de coursiers et mise à disposition d'informations spécifiques client destinées à satisfaire les besoins des individus; services personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins des individus, services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, regroupement rendus dans des établissements commerciaux, immeubles de bureaux, hôtels, complexes résidentiels et domiciles» / «персональные услуги, оказываемые для удовлетворения человеческих потребностей, а именно, услуги персонального консьержа, содержащие услуги по организации личных дел и бронированию, выполнению личных поручений, предоставлению клиенту запрашиваемой информации для удовлетворения индивидуальных потребностей; персональные и социальные услуги, в отношении индивидуальных потребностей, персональные и социальные услуги, отзываемые для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, оказываемые в деловых учреждениях, офисных зданиях, гостиницах, жилых комплексах и домах».

Обозначение «SPG» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание трех согласных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, в силу чего вывод экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения следует признать обоснованным.

Вместе с тем прилагаемые к возражению материалы и документы, представленные на стадии экспертизы, свидетельствуют о том, что заявитель входит в группу Starwood, осуществляющую контроль над сетью отелей, насчитывающей 1200 отелей в 100 странах мира, среди которых такие отели как «Sheraton», «Westin», «W Hotels», «St. Regis», «Le Méridien», «The Luxury Collection», «Aloft».

В 1999 году группой Starwood для поощрения гостей была создана программа лояльности Starwood Preferred Guest (Привилегированный Гость Старвуд) или сокращенно «SPG», действие которой распространяется на все отели и курорты группы Starwood. Программа «SPG», основанная на начислении бонусных баллов за

каждое посещение сети отелей Starwood, предлагает разнообразные уникальные привилегии для гостей под обозначением «SPG», среди которых, в частности, предоставление проживания, организация и бронирование путешествий, бронирование билетов на культурные мероприятия, услуги по транспортировке пассажиров и багажа.

Согласно представленным сведениям [7], [23] на территории Российской Федерации до даты приоритета знака по международной регистрации №1261677 функционировало 9 отелей Starwood, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Краснодаре и Ростове-на-Дону, входящих в программу «SPG».

Опубликованные в России до даты приоритета знака по международной регистрации №1261677 статьи из открытой печати [15] - [18] с различных сайтов подробно информируют потребителя о программе лояльности «SPG», связанной с организацией туризма и путешествий. Кроме того, в 2012 году были опубликованы сведения [4] - [6] о том, что у программы «SPG» появились новые возможности, связанные с услугами личного помощника.

В качестве доказательства высокой степени осведомленности российских потребителей об услугах, связанных с программой «SPG», заявителем продемонстрированы данные [13], [14], свидетельствующие о том, что посещение с российских IP-адресов веб-сайтов группы компаний Starwood, предлагающих услуги по этой программе, неуклонно растет.

На стадии экспертизы заявителем были представлены сведения об объемах продаж услуг, предоставляемых в отелях Starwood на территории Российской Федерации, доход которых с 2004 года по 2013 год вырос почти в 3 раза, а количество российских участников программы «SPG» возросло в 8 раз.

В целях продвижения своих услуг группа компаний Starwood участвует в выставках и конференциях, которые проходили в Москве, в частности, в материалах дела имеются сведения об участии в международной туристической выставке MITT в 2004 году, в Московской международной выставке MICE в марте 2013 года, в выставке путешествий класса люкс Luxury Travel Mart в апреле 2013 года. В русскоязычной прессе освещалось участие группы компаний Starwood в

Международном форуме по вопросам инвестиций в гостиничном бизнесе, проходящем в Берлине в марте 2014 года.

Следует принять во внимание, что в материалах возражения, среди которых вышеупомянутые сведения из открытой печати, полиграфическая продукция [19], содержатся сведения об использовании обозначения «SPG» в том виде как оно заявлено на регистрацию.

Необходимо также указать, что заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки, включающие буквенный элемент «SPG». Так, на территории Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «SPG» по свидетельству №585476 для услуг 39 класса МКТУ. Также элементу «SPG» предоставлена правовая охрана в составе таких товарных знаков как «SPG PREFERRED GUEST» по свидетельству №377878 для услуг 35, 43 классов МКТУ, «SPG PERSONALIZED TRAVEL» по свидетельству №503109 для услуг 43 класса

МКТУ, «  » по международной регистрации №1114429 для услуг 43 класса МКТУ. В этой связи обозначение «SPG» может рассматриваться как продолжение принадлежащей заявителю серии товарных знаков, предназначенных для индивидуализации услуг, оказываемых в области гостиничного бизнеса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 45 класса МКТУ «services personnels rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus, à savoir services de concierges personnels pour le compte de tiers comprenant la réalisation d'organisation de réservations personnelles à la demande, services de coursiers et mise à disposition d'informations spécifiques client destinées à satisfaire les besoins des individus; services personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins des individus, services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, regroupement rendus dans des établissements commerciaux, immeubles de bureaux, hôtels, complexes résidentiels et domiciles» в результате его длительного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную способность и ему в

соответствии с требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2017, отменить решение Роспатента от 16.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261677 в отношении услуг 45 класса МКТУ «services personnels rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus, à savoir services de concierges personnels pour le compte de tiers comprenant la réalisation d'organisation de réservations personnelles à la demande, services de coursiers et mise à disposition d'informations spécifiques client destinées à satisfaire les besoins des individus; services personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins des individus, services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, regroupement rendus dans des établissements commerciaux, immeubles de bureaux, hôtels, complexes résidentiels et domiciles».