

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 11.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193943, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.11.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.12.2013 за №1193943 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Quorvus Collection Hotels, LLC, Carlson Parkway, P.O. Box 59159 Minneapolis MN 55459, United States of America (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1193943 представляет собой словесное обозначение «QUORVUS COLLECTION».

Роспатентом 09.06.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193943.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1193943 не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку



является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №217552 с приоритетом от 06.06.2000, который ранее был зарегистрирован на имя ООО «ВЕНТИНВЕСТ» в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1193943.

Относительно словесного элемента «COLLECTION» (коллекция, набор) в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он не обладает различительной способностью и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента. При этом заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «COLLECTION».

В возражении, поступившем 11.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1193943 и товарный знак по свидетельству №217552 не являются сходными в целом, поскольку существенно различаются по фонетике («QUORVUS COLLECTION» [кворвус коллекшн] против «QUORUS KOPUS» [корус корус]), графике (заявленное словесное обозначение выполнено стандартным шрифтом в латинице, в то время как противопоставленный знак является комбинированным обозначением, состоящим из двух прямоугольников сиреневого и оранжевого цветов, над и под которыми расположены стилизованные штрихи, а в самих фигурах расположены словесный элемент «QUORUS» и его транслитерация на русский язык «КОРУС», выполненные оригинальным шрифтом), и семантике (знак по международной регистрации №1193943 включает значимое слово «COLLECTION», а противопоставленный товарный знак состоит только из фантазийных словесных элементов);

- заявитель является известной компаний, владеющей отелями по всему миру;

- согласно сведениям из ЕГРЮЛ в сферу деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака такой вид деятельности как «гостиницы и рестораны» не входит;

- таким образом, представляется маловероятным, что использование товарных знаков, не обладающих сходством по большинству предусмотренных критериев, компаниями, осуществляющими деятельность в различных сферах, может повлечь их смешение потребителями на рынке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1193943.

На заседании коллегии 07.06.2016 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от ООО «ВЕНТИНВЕСТ» [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета 06.11.2013 международной регистрации №1193943 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

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

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1193943 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «QUORVUS COLLECTION», расположенных на одной строке и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ «Services d'hôtels, de bars et de restaurants; services de réservation de chambres» (услуги отелей, баров и ресторанов; услуги по бронированию отелей).

Что касается словесного элемента «COLLECTION» (переводится с английского языка как «коллекция, ассортимент, сбор», см. <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=1&s=COLLECTION&l1=1>), то этот элемент не обладает различительной способностью в силу широкого использования различными производителями для маркировки товаров/услуг и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель в корреспонденции,

поступившей 02.04.2015, выразил согласие с отнесением слова «COLLECTION» к категории неохраняемых словесных элементов.

Указанному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса был противопоставлен товарный знак по свидетельству №217552.

Однако заявитель представил письмо-согласие [1], в котором ООО «ВЕНТИНВЕСТ» (правообладатель товарного знака по свидетельству №217552) выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1193943 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги отелей, баров и ресторанов; услуги по бронированию отелей», приведенных в перечне международной регистрации №1193943.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193943.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2016, отменить решение Роспатента от 09.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193943 для всех указанных в перечне международной регистрации услуг 43 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «COLLECTION» в качестве неохраняемого.