

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2015, поданное по поручению компании Preferred Guest, Inc., Соединенные Штаты Америки (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 №1179027, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179027, произведенной международным Бюро ВОИС 09.09.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «services de cartes de crédit»(обслуживание по кредитным карточкам).

Знак по международной регистрации №1179027 представляет собой обозначение, состоящее из сочетания букв «SPG», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179027. Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение лишено различительной способности, поскольку состоит из простых букв, сочетание которых не имеет словесного характера, не воспринимается как слово какого-либо языка и не имеет запоминающегося графического исполнения.

Экспертиза также проанализировала представленные заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности материалы и признала их недостаточными для подтверждения приобретенной различительной способности обозначения «SPG» в том виде, как оно представлено в заявке, поскольку в них воспроизводится комбинированное изображение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка, либо композицию из аббревиатуры «SPG» в сочетании со словесными элементами «Starwood Preferred Guest». Кроме того, в обоих вариантах использования обозначения оно выполнено другим шрифтом – прописными буквами в отличие от заявленного обозначения, где обозначение выполнено заглавными буквами стандартного шрифта. Экспертиза также отметила, что большинство представленных документов относится к услугам в области бронирования отелей и организации проживания, а не к услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- абсолютное большинство представленных материалов содержат обозначение «SPG» именно в заявленном виде – заглавными буквами латинского алфавита без каких-либо дополнительных элементов;

- представленные материалы доказывают использование знака «SPG» в поданном виде практически всеми способами, предусмотренными Кодексом: на документации, связанной с введением товаров (услуг) в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг, в предложениях об оказании услуг, в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени;

- заявитель просит принять во внимание, что Кодекс не содержит запрета на использование правообладателем нескольких товарных знаков или различных вариантов исполнения обозначения в отношении одних и тех же услуг, в силу чего наличие в представленных материалах, помимо обозначения в заявленном виде, иных товарных знаков заявителя, не исключает факта использования заявленного

обозначения в отношении заявленных услуг способами, предусмотренными законодательством;

- заявитель просит учесть, что он входит в группу компаний «Starwood», которой принадлежит сеть из 1200 отелей в 100 странах по всему миру, годовые обороты которой в 2012 и 2013 годах превысили 6 миллиардов долларов США;

- в 1999 году была создана программа лояльности с целью вознаграждения и поощрения частых гостей, получившая название SPG, в рамках которой потребителям предоставляется широкий спектр разнообразных услуг: предоставление временного проживания, организация и бронирование путешествий и проживания, бронирование и предоставление билетов на культурные мероприятия, экскурсии, предоставление «миль» для покупки авиабилетов компаний-партнеров, помощь личного ассистента, оформление кредитных карт и многое другое;

- к 2005 году программа SPG завоевала международное признание как лучшая программа лояльности на международном рынке, при этом в каждом отеле группы компаний оказываются услуги, маркированные заявленным обозначением, а также осуществляется их активное продвижение;

- ежегодный объем средств, потраченных российскими потребителями-членами SPG в отелях Starwood за 2006 – 2013 годы, вырос с 10 до 50 миллионов долларов США в год; общее количество активных участников программы SPG, являющихся гражданами Российской Федерации, достигает 38 тысяч; ежегодный объем доходов, полученных за предоставление услуг в отелях, расположенных в Российской Федерации, увеличился до 28 миллионов долларов США в год;

- отели, принадлежащие группе Starwood в России, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Краснодаре и Ростове-на-Дону, кроме того, потребители со всех регионов Российской Федерации пользуются услугами заявителя за рубежом;

- услуги, маркированные обозначением SPG, стали доступны российским потребителям, путешествующим за рубеж, начиная с 1999 года, а первым отелем, управляемым заявителем в России и предлагающим услуги, маркированные этим обозначением, стал отель Националь в 2006 году;

- о высокой степени осведомленности российских потребителей об услугах, маркированных обозначением SPG, свидетельствует посещаемость вебсайтов группы Starwood потребителями с IP-адресов, зарегистрированных в России (3,5 миллиона посещений в год);

- большая часть потребителей знакомится с услугами, маркированными обозначением SPG, и осуществляет бронирование посредством интерактивных ресурсов, размещенных в сети Интернет, что является одним из способов надлежащего использования товарного знака;

- заявителем представлены сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, маркированных обозначением SPG, а также об экспонировании услуг заявителя на выставках в Российской Федерации.

- заявитель полагает, что подавляющее большинство представленных материалов свидетельствует об использовании обозначения SPG именно в заявленном виде;

- в отношении услуг 36 класса МКТУ заявитель отмечает, что предоставление кредитных карт является одной из услуг, включенных в программу комплекса услуг, маркированных обозначением SPG, поэтому приобретение различительной способности в отношении всей программы означает приобретение различительной способности для каждой из входящих в нее услуг;

- заявитель просит учесть, что программа поощрения SPG, представляет собой систему начисления баллов и кредитов на магнитную карту клиента, которые можно использовать, в том числе, осуществляя различные покупки, приобретая авиабилеты, оплачивая проживание, питание и т.д., что также является аналогией использования кредитной карты;

- заявитель также просит учесть то, что ему принадлежат права на серию словесных товарных знаков, в основу которых положен элемент SPG (свидетельства №№377878, 503109, международная регистрация №1113899), которому предоставлена в этих знаках самостоятельная правовая охрана, что свидетельствует о том, что этот элемент является сильным элементом всей серии знаков, способным идентифицировать услуги заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179027 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, к возражению приложены следующие документы:

- информация о группе Starwood с сайта www.starwoodhotels.com [1];
- история развития группы Starwood [2];
- информация о программе SPG и ее условиях [3];
- список отелей на территории Российской Федерации, фотографии [4];
- информация с сайтов www.sheraton.com, www.westin.com, www.fourpoints.com, www.national.ru, www.sheratondianamajestic.com/ru [5];
- архив сайта www.sheratonpalace.ru [6];
- сводная таблица посещений веб-сайтов группы Starwood потребителями из России за 2004-2013 годы [7];
- сводная таблица посещений мобильных версий сайтов группы Starwood потребителями из России за 2011 – 2013 годы [8];
- сводная таблица с информацией о доходах от российских граждан, о доходах от отелей, расположенных в России, а также о количестве активных участников программы SPG – граждан Российской Федерации с переводом на русский язык [9];
- информация об участии группы Starwood в выставках [10];
- рекламные буклеты, листовки [11];
- пресс-релизы Интерфакс за 2010 – 2012 годы [12];
- статьи, опубликованные на официальном сайте в 2012 и 2013 годах [13];
- статьи о программе SPG, опубликованные на различных сайтах Интернет в 2010 – 2013 годах [14];
- интервью 2013 года [15];
- информация о группе Starwood и услугах, входящих в программу SPG [16].

На заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2015, заявитель представил версию страницы, содержащей информацию по состоянию на 19.05.2015 года о кредитной карте SPG [17], а на заседании, состоявшемся 07.09.2015, - материалы с сайта <http://web.archive.org> [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.09.2013) международной регистрации №1179027 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1179027, как указано выше, представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «SPG», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака «SPG» испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «обслуживание по кредитным карточкам».

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.

Что касается материалов [1] – [18], приложенных к возражению и представленных в дополнение, доказывающих, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность обозначения в результате его использования, то их анализ показал следующее.

Совокупность представленных материалов не содержит документов, подтверждающих факт введения заявителем в гражданский оборот на территории Российской Федерации знака «SPG» в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ до даты его международной регистрации.

Заявитель просит учесть, что он входит в группу компаний Starwood, которой принадлежит широкая сеть отелей по всему миру, однако официальных документов, подтверждающих этот факт, заявителем не представлено.

Практически все представленные материалы касаются рекламы программы лояльности «Starwood Preferred Guest» (SPG), которая была разработана компанией «Starwood Hotels & Resorts» (в ряде документов наименование этой компании указано как «Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.», а в возражении она упомянута как «группа компаний Starwood»). Информация об этой программе размещена на сайте <http://www.starwoodhotels.com/> и включает предложение различных услуг и условия их предоставления в рамках этой программы, при этом все услуги программы связаны с организацией туризма и путешествий, включая предоставление мест в отелях, владельцем которых является гостиничная сеть Starwood Hotels & Resorts, и начисление бонусов за каждое посещение этих отелей. При этом представленные рекламные материалы либо не содержат даты размещения на сайте, либо размещены уже после даты международной регистрации знака «SPG» [1] – [5], [10] – [11], [14] – [16].

Что касается архивных материалов, размещенных в 2007 - 2010 годах [6], то они также касаются рекламы программы поощрения привилегированных гостей под названием «Starwood Preferred Guest», содержащей ссылку на сайт spg.com, где можно познакомиться с этой программой.

Заявитель ссылается на документы [8] – [9] в качестве подтверждения объема продаж услуг, маркированных знаком «SPG», в том числе на территории Российской Федерации, однако общая статистика визитов участников программы на территории Российской Федерации с 2004 по 2013 годы и дохода от их проживания и питания в отелях, не может свидетельствовать о реальном использовании знака «SPG» в отношении услуг 36 класса МКТУ «обслуживание по кредитным карточкам», тем более что, согласно представленным заявителем документам [17] - [18], предложение о возможности использовать кредитную карту Starwood Preferred Guest от American Express в качестве средства для получения баллов, которые можно погасить в обмен на услуги программы «SPG», появилось на сайте <http://www.starwoodhotels.com/> только в январе 2013 года.

Коллегия не может признать убедительным довод заявителя о том, что приобретение различительной способности в отношении всей программы означает приобретение различительной способности для каждой из входящих в нее услуг, а также то, что система начисления баллов является аналогией использования кредитной карты, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении конкретной услуги, и доказательства приобретенной различительной способности, свидетельствующие о фактах введения этих услуг в гражданский оборот на территории Российской Федерации в период до даты международной регистрации знака, позволяющие прийти к выводу о длительности и интенсивности использования этого знака для индивидуализации услуг, оказываемых заявителем, также представляются в отношении этой конкретной услуги.

Таким образом, коллегия не может признать представленные материалы в качестве доказательства приобретенной различительной способности знака «SPG» в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ на территории Российской Федерации на дату его международной регистрации.

Ссылки заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№377878, 503109 и международную регистрацию №1113899 не могут свидетельствовать о способности буквосочетания «SPG» идентифицировать услуги 36 класса МКТУ, так как эти знаки зарегистрированы в отношении других услуг (товарный знак «SPG PREFERRED GUEST» по свидетельству №377878 зарегистрирован в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, товарный знак «SPG PERSONALIZED TRAVEL» по свидетельству №503109 - в отношении услуг 43 классов МКТУ, а знаку «SPG LIFETIME» по международной регистрации №1113899 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ). Коллегия также отмечает, что возможность регистрации каждого товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров и/или услуг.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1179027 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2014.