

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 29.05.2015, поданное компанией Префёд Гест, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013718095, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013718095 с приоритетом от 30.05.2013 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, в том числе бронирование путешествий».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве знака обслуживания заявлено буквенное сочетание «SPG», являющееся аббревиатурой, включающее в себя часть фирменного наименования заявителя.

Роспатентом 03.04.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013718095 в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простые

латинские буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

Экспертиза отмечает, что дополнительные материалы, представленные заявителем в ответ на уведомление экспертизы, не подтверждают приобретение различительной способности заявленным обозначением в отношении заявленных услуг 39 классов МКТУ, а некоторые из них не могут быть приняты во внимание, так как имеют более позднюю дату, чем дата приоритета заявки №2013718095.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на правовую охрану заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров»;

- в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий, в том числе бронирование путешествий» заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и активного использования задолго до даты подачи заявки № 2013718095, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- заявитель 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;

- в рамках программы лояльности SPG потребителям доступны услуги по транспортировке, за оплату которых участникам начисляются бонусные баллы, что является подтверждением использования заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ;

- во многих отелях, принадлежащих группе «Starwood», участвующих в программе SPG, оказывается услуга по транспортировке пассажиров и багажа по

маршруту аэропорт-отель (например, отель SHERATON MOSCOW SHEREMETYEVO AIRPORT HOTEL);

- в отелях сети W, входящих в программу SPG, потребителям предоставляется дополнительная услуга отдельной транспортировки багажа в отель и из отеля по любому адресу, согласно заказу клиента, при этом за оплату данной услуги участникам начисляются бонусные баллы;

- в рамках программы лояльности SPG одним из способов использования полученных участниками бонусных баллов является их обмен на авиабилеты с помощью услуги SPG Flight, которая относится к заявленным услугам 39 класса МКТУ «организация путешествий, в том числе бронирование путешествий»;

- в группе компаний заявителя и во всех крупных сетевых отелях функционируют собственные колл-центры, предоставляющие бронирование проживания в отелях и курортах по телефону;

- начиная с февраля 2012 года, более чем в 1100 отелях стала доступна услуга персонального помощника по организации путешествий для привилегированных участников программы SPG;

- представленные заявителем 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;

- 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);

- 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 просит учесть то, что ему принадлежат права на серию словесных товарных знаков, в основу которых положен элемент SPG (свидетельства №№377878, 503109, международная регистрация №1113899), которым 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 регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий, в том числе бронирование путешествий».

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];
- информационные материалы из сети Интернет [5];
- сводная таблица посещений веб-сайтов (www.sheraton.com, www.westin.com, www.fourpoints.com, www.whothels.com, www.luxury.com, www.stregis.com,

www.lemeridien.com, www.aloft.com, www.element.com) отелей, входящих в группу компаний Starwood потребителями из России за 2004-2013 годы [6];

- сводная таблица посещений мобильных версий сайтов группы Starwood потребителями из России за 2011 – 2013 годы [7];

- 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 [8];

- официальная декларация, подтверждающая связь между заявителем и компанией Starwood Hotels&Resorts Worldwide, Inc. [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].

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

С учетом даты (30.05.2013) поступления заявки на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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.

Положения данного пункта 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.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено сочетание заглавных букв латинского алфавита «SPG», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку обслуживания испрашивается заявителем в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий, в том числе бронирование путешествий».

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 свидетельствуют о том, что заявитель входит в группу компаний Starwood Hotels&Resorts Worldwide, Inc., осуществляющую контроль над отелями и курортами группы: St.Regis, The Luxury Collection, W, Westin, Sheraton, Aloft и так далее.

В 1999 году компанией Starwood Hotels&Resorts Worldwide, Inc. была создана программа лояльности «SPG» (Starwood Preferred Guest), действие которой

распространяется на все отели и курорты группы Starwood, предлагающая разнообразные уникальные привилегии. Услуги по транспортировке машин, по транспортировке пассажиров и багажа под обозначением «SPG» оказываются в различных гостиницах мира, в том числе в России (например, отель SHERATON MOSCOW SHEREMETYEVO AIRPORT HOTEL, Москва). Согласно имеющимся в материалах дела документам, за оплату вышеуказанных услуг участникам программы лояльности «SPG» начисляются бонусные баллы, которые впоследствии можно использовать на приобретение авиабилетов, что подтверждает использование заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ по организации и бронированию путешествий.

Представленные заявителем распечатки из сети Интернет подробно информируют о программе лояльности «SPG», связанной с организацией туризма и путешествий, включая предоставление мест в отелях, о начислении бонусов за каждое посещение этих отелей.

В качестве доказательства высокой степени осведомленности российских потребителей об услугах, связанных с транспортировкой и бронированием путешествий, маркированных заявленным обозначением «SPG», заявителем представлены данные с 2004 по 2013 годы о посещаемости веб-сайтов группы компаний Starwood с российских IP-адресов, с 2011 по 2013 годы - с мобильных устройств. При этом, представленные документы позволяют свидетельствовать о положительной динамике количества посещений российскими потребителями.

Заявителем представлены сведения об объемах продаж услуг, выросших с 2004 года по 2013 год в 8 раз, предоставляемых под заявленным обозначением «SPG», полученных от российских участников программы «SPG», а также данные об отелях группы Starwood, расположенных на территории Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Краснодар, Ростов-на-Дону), доход которых с 2004 года по 2013 год вырос почти в 3 раза.

Заявителю принадлежат исключительные права на знаки, включающие буквенный элемент «SPG», которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в составе знаков («SPG PREFERRED GUEST» по

свидетельству №377878, «SPG PERSONALIZED TRAVEL» по свидетельству №503109, «SPG» по международной регистрации №1114429). В этой связи обозначение «SPG» может рассматриваться как продолжение серии знаков, принадлежащих заявителю и позволяющее идентифицировать его услуги на российском рынке от услуг, оказываемых иными лицами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; организация путешествий, в том числе бронирование путешествий» 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.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2015, отменить решение Роспатента от 03.04.2015 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2013718095.