

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 14.09.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Андроновой Е.И., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2016700235, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016700235 с приоритетом от 12.01.2016 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 06.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2016700235 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, поскольку оно сходно до степени смешения с серией знаков обслуживания, включающих словесный элемент «element», правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица (св-во №599542 с приоритетом от 22.10.2015 (1), св-во №523273 с приоритетом от 30.05.2013 (2), св-во №408023 с приоритетом от

25.06.2008 (3), св-во №352445 с приоритетом от 27.02.2007 (4), св-во №352653 с конвенционным приоритетом от 31.08.2006 (5), м.р.№1065900 с приоритетом 17.03.2014 (6), м.р.№960202 с приоритетом от 03.03.2008 (7)), для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения являются несходными в силу различной фонетики и семантики словесных элементов и различного визуального восприятия обозначений, которое в данном случае играет важную роль при их сравнении;

- заявленное обозначение содержит в своем составе хорошо известное рядовому потребителю устойчивое словосочетание «Ключевой элемент», которое по семантическому признаку сходства имеет существенные различия с противопоставленными знаками;

- заявленное обозначение представляет собой гармоничную композицию, формирующую определенный запоминающийся образ в сознании потребителя, совершенно отличный от того образа, который несут противопоставленные товарные знаки;

- наряду с противопоставленными товарными знаками существуют, в том числе, товарные знаки, правовая охрана которым была предоставлена в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ «обеспечения временного проживания»:

товарный знак «» по свидетельству №241754 и товарный знак



«FOUR ELEMENTS» по свидетельству №484639;

- правообладатель противопоставленных знаков не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в связи с чем российский потребитель не будет связывать название действующей гостиницы с товарными знаками неизвестного отеля;

- заявитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в отношении оказания услуг, связанных с гостиничным бизнесом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из словарно-справочных источников (8);
- сведения о гостинице «Ключевой элемент» (9).

На заседании коллегии заявитель ходатайствовал об ограничении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ до следующих позиций: «обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы». Кроме того, заявитель согласен с включением словесного элемента «Отель» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.01.2016) поступления заявки №2016700235 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке № 2016700235



заявлено комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесный элемент «КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ», под которым расположено слово «ОТЕЛЬ». Словесные элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении в едином стиле. Над словесным элементом «КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ» размещен графический элемент в виде стилизованной буквы «Е», образованный набором изогнутых и прямых линий со скругленными краями. Правовая охрана знака обслуживания испрашивается в отношении вышеуказанного скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ.

element

BY WESTIN

Экспертизой противопоставлена серия знаков: « (1),



« **ELEMENT HOTELS** » (2), «element» (3), «**ELEMENT WESTIN**» (4),



element

BY WESTIN



element

«element» (5), « (6), «element» (7). Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных знаков (1-7), показал, что они являются однородными, поскольку представляют собой одни и те же услуги, связанные с обеспечением временного проживания, следовательно, сопоставляемые услуги имеют одно назначение, круг потребителей.

Следует отметить, что однородность сравниваемых услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного знака обслуживания и противопоставленных знаков (1-7) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении наиболее «сильным» элементом является словесный элемент «КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на нем, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данными обозначениями в целом. Слово «ОТЕЛЬ» является неохраноспособным элементом, так как представляет собой видовое наименование предприятия.

Противопоставленные знаки (1-7) представляют собой серию знаков, содержащих общий словесный элемент «ELEMENT»/«element», выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита, а также иные словесные и изобразительные элементы.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) было установлено, что все они

содержат тождественный по звучанию словесный элемент «ЭЛЕМЕНТ»/«ELEMENT» «element», что фонетически сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Так, заявленное обозначение состоит из словосочетания «КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ», то есть дополнительно включает в себя словесный элемент «КЛЮЧЕВОЙ». Противопоставленные знаки содержат помимо словесного элемента «ELEMENT»/«element» иные слова и изобразительный элемент (3, 5-7).

Указанное, обуславливает различный звукоряд обозначений в целом.

Сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении нескольких словесных элементов: «КЛЮЧЕВОЙ», «ЭЛЕМЕНТ» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения. При этом, слово «КЛЮЧЕВОЙ» в заявленном обозначении занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя.

Включение в противопоставленные знаки (1, 4, 6) наряду с элементом «element» иных принципиально отличных по звучанию словесных элементов усугубляет фонетическое отличие знаков.

Следовательно, сходство сравниваемых обозначений, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые обозначения производят также совершенно различное общее зрительное впечатление, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов (как изобразительных, так и словесных) и композиционного решения, а также используемых алфавитов.

С точки зрения семантики словосочетание «КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ» представляет собой фразеологизм - устойчивое словосочетание, несущее строго определенную и известную рядовому потребителю семантическую нагрузку. Словосочетание «КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ» имеет значение «элемент конструкции, от которого зависит общая устойчивость остальной части конструкций» (см.

«Словари и энциклопедии на Академике» (8)), следовательно, прилагательное «КЛЮЧЕВОЙ» не просто конкретизирует смысл слова «ЭЛЕМЕНТ», а придает ему особый смысл.

Коллегией были приняты во внимание, имеющиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации,

зарегистрированные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№241754, 484639, правовая охрана которым была предоставлена в отношении однородных заявленным услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания».

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-7) несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, что не позволяет рассматривать заявленное обозначение как продолжение определенной серии противопоставленных знаков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы», поскольку оно не противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «ОТЕЛЬ» заявленного обозначения является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2017, отменить решение Роспатента от 06.06.2017 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2016700235.