

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПАЛЬМИРА", Московская область, г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022749147, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022749147 с датой поступления от 21.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022749147 в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ с указанием слова «EXPRESS» в качестве неохраняемого элемента.

В отношении остальной части заявленных товаров 16 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 35, 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении по результатам экспертизы указано, что слово «EXPRESS» («express» в переводе с английского языка – «срочный», «скоростной», «курьерский»), см.

<https://translate.google.ru/?hl=ru&sl=ru&tl=en&text=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&op=translate>,

<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/express>,

https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&lang=en-ru&text=express) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их свойства, в связи с чем является неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками (знаками обслуживания), международными регистрациями и ранее поданными на регистрацию обозначениями:

- с товарными знаками « **ХОЛИДЕЙ** », «  », «  » по свидетельствам №882926 [1] с приоритетом от 09.03.2021, №542140 [2] с приоритетом от 25.02.2014, №349976 [3] с приоритетом от 17.05.2006 (срок действия продлен до 17.05.2026), зарегистрированными на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа, в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

- с товарным знаком «  » по свидетельству №401030 [4] с приоритетом от 28.05.2007 (срок действия продлен до 28.05.2027), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АВЕНТО КОМПАНИ", Москва, в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ.

- с товарными знаками « **ХОЛИДЭЙ** », « **HOLIDAY** » по свидетельствам № 210215 [5], № 210214 [6] с приоритетом от 29.12.1999 (срок действия продлен до 29.12.2029), зарегистрированными на имя Попкова Николая Александровича, г. Волгоград, в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

- со знаком «  » по международной регистрации №1596177 с приоритетом от 06.11.2020, зарегистрированными на имя HOLIDAY DEPILATORI S.R.L., Италия, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

- со знаком « *Holiday*  » по международной регистрации №1100444 [8] с приоритетом от 16.11.2011 (срок действия продлен до 16.11.2031), зарегистрированным на имя HOLIDAY CLUB RESORTS OY, Финляндия в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ.

- с серией товарных знаков «  », « *Holiday Inn* », « **HOLIDAY INN** », « **HOLIDAY INN EXPRESS** » по свидетельствам №495337 [9] с приоритетом от 12.07.2012 (срок действия продлен до 12.07.2032), №104565 [10], №104567 [11] с приоритетом от 09.07.1991 (срок действия продлен до 09.07.2031), №106620 [12] с приоритетом от 04.09.1991 (срок действия продлен до 04.09.2031),

знаков «  », «  », «  », «  », «  », «  » по международным регистрациям № 948949 [13] , № 948950 [14], № 953050 [15] с

приоритетом от 13.12.2007 (срок действия продлен до 13.12.2027), № 952640 [16], № 952876 [17], № 952877 [18] с приоритетом от 14.12.2007 (срок действия продлен до 14.12.2027), зарегистрированных на имя компании Six Continents Hotels, Inc., (Сикс Континентс Хотелс, Инк., корпорация, Соединенные Штаты Америки), в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по данной заявке является владельцем известной гостиницы «Holiday Express», расположенной по адресу - 141425, Московская область, г. Химки, транспортная зона Шереметьево, Международное шоссе, владение 1В. У гостиницы есть официальный сайт - <https://hiex-svo.ru/>;

- обозначение представляет собой семантически нейтральную в отношении заявленных услуг комбинацию графических элементов и фантазийного словесного элемента «HOLIDAY EXPRESS» - праздничный экспресс, транслитерация «ХОЛИДЭЙ ЭКСПРЕСС»;

- заявленное обозначение не может являться термином из области деятельности заявителя и не имеет прямых ассоциаций со словами «срочный», «скоростной», «курьерский», являясь единой фантазийной композицией для рядового российского потребителя;

- благодаря длительному и интенсивному использованию, обозначение приобрело существенную различительную способность, благодаря которой потребитель воспринимает обозначение, как принадлежащее заявителю;

- основным направлением деятельности компании является предоставление услуг в сфере гостиничного бизнеса. Заявитель широко известен целевому кругу потребителей услуг 43 класса МКТУ (бизнес-потребители, как российские, так и иностранные производители) как лицо, оказывающие услуги отеля, в том числе, благодаря использованию заявленного обозначения различными способами;

- заявитель ООО «Пальмира» с 2023 года является правообладателем

изобразительного товарного знака «» по свидетельству №918337;

- заявитель постоянно несет расходы на рекламу и продвижение своего бренда. Расходы на размещение информации на фасаде и кровли гостиничного здания за июль 2022 г. составили 5 434 172 рублей, за услуги по размещению рекламы в 2ГИС с июля 2022 по январь 2023 составили 144 333 рублей, за услуги рекламной подписке в Яндексe с декабря 2022 по январь 2024 составили 426 612 рублей, за услуги по размещению и рекламе отеля на сервисе бронирования ostrovok.ru за 23 2023 год составили 4 332 379 рублей, за услуги по размещению и рекламе отеля на сервисе бронирования Яндекс Путешествия за 2023 составили 1 990 877 рублей. Указанное подтверждается договорами и актами;

- в подтверждение объемов реализации товаров, предлагаемых под заявленным обозначением «HOLIDAY EXPRESS», заявитель представляет договоры с контрагентами с указанием наименования контрагента и стоимости оказания комплекса гостиничных услуг по каждому контрагенту за каждый год;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- сравниваемые обозначения при первом впечатлении не представляются сходными, производят разное первое зрительное впечатление, за счет различного графического решения и цветового оформления;

- необходимо учесть тот факт, что все противопоставленные обозначения, товарные знаки и международные регистрации включают в себя словесный элемент «ХОЛИДЕЙ» / «HOLIDAY», то есть включают в себя одинаковый элемент, но экспертиза не учитывает тот факт, что заявляемое обозначение отличается наличием дополнительных буквенных элементов «H» и «EXPRESS», которые являются неотъемлемой частью заявляемого обозначения и выделяет его от вышеперечисленных обозначений;

- семантически заявленное обозначение следует признать фантазийным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены:

1. Свидетельство о присвоении гостинице HOLIDAY EXPRESS категории;
2. Статистика по главной странице сайта отеля Holiday Express;
3. Обозначение отеля на картах;
4. Вид на вывеску отеля HOLIDAY EXPRESS с платной дороги в сторону Москвы из авто на Яндекс картах;
5. Страницы отеля на различных сайтах бронирования;
6. Отзывы об отеле Holiday Express;
7. Публикации в СМИ, блог - платформах Youtube и различных информационных интернет – изданиях;
8. Зарегистрированный товарный знак в 43 классе на правообладателя ООО «Пальмира»;
9. Вид на главный фасад отеля Holiday Express;
10. Договоры на оказание рекламных услуг;
11. Акты за услуги по печати брендированной продукции для гостей отеля HOLIDAY EXPRESS с ноября 2022 года по июнь 2023 года;
12. Договор между ООО «Пальмира» и контрагентами на оказания комплекса гостиничных услуг в отеле HOLIDAY EXPRESS;

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.06.2024 коллегией были приобщены дополнительные сведения: словарная статья по слову «express» (13), значение слов «экспресс услуга» (14), словарная статья по выражению «экспресс отель» (15), результаты поискового запроса Google «экспресс гостиница это» и «экспресс гостиница Санкт-Петербург» (16).

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 11.09.2024 коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации

заявленного обозначения, а именно заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №401030 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Заявитель ознакомился с вышеуказанными дополнительными сведениями и основаниями, свою позицию не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2022) поступления заявки №2022749147 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, представляет собой изображение двух квадратов зеленого и синего цвета, на фоне которых расположены: буква «H» и слова «HOLIDAY» и «EXPRESS» выполненные стандартными шрифтами буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 04.12.2023 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ, а именно «авторучки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для чековых книжек; держатели страниц; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; зажимы для денег; зажимы для ручек; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; кнопки канцелярские; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; несесеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; пастели [карандаши]; пеналы; планшеты с зажимом; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; транспаранты [канцелярские товары]» с указанием словесного элемента «EXPRESS» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о неохраноспособности элемента «EXPRESS» в отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, вместе с тем, им выражено несогласие с выводами относительно неохраноспособности элемента «EXPRESS» в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений,

утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Коллегия отмечает, что словесные элементы «HOLIDAY» и «EXPRESS», расположены на отдельных строках, что приводит к выводу о том, что данные элементы способны восприниматься потребителем в отдельности. Также следует отметить, что элементы «HOLIDAY» и «EXPRESS» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Использование разного цвета в написании слов зеленым и белым цветом, также приводит к зрительному восприятию данных слов как не связанных между собой. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru>, Англо-русский словарь Мюллера) слово «HOLIDAY» в переводе с английского языка на русский язык имеет значения:

«праздник», «отпуск», «каникулы», «отдых». Слово «EXPRESS» переводится как «экспресс», «срочный», «специальный».

Как указано выше, восприятие заявленного обозначения потребителем следует исследовать в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

Таким образом, учитывая вышеприведенное семантическое значение слова «EXPRESS» в отношении любой услуги может быть воспринято потребителем в значении срочная, ускоренная, то есть услуга оперативная, выполненная без задержки.

Отдельно следует отметить, что коллегией также были проанализированы сведения: словарная статья по слову «express» (13), значение слов «экспресс услуга» (14), словарная статья по выражению «экспресс отель» (15), результаты поискового запроса Google «экспресс гостиница это» и «экспресс гостиница Санкт-Петербург» (16) и сделан вывод о том, что в отношении части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ, в частности связанных с предоставлением временного жилья, словесный элемент также используется различными лицами, для указания быстроты оказания услуги.

Довод заявителя относительно вариативности перевода указанного слова и обозначения в целом не приводит к выводу о том, что обозначение не может быть переведено и воспринято потребителем в вышеуказанном значении.

С учетом, вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 36, 39, 41, 43, 44 МКТУ слово «EXPRESS» носит описательный характер, указывает на свойства данных услуг, следовательно, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы (1-16) касающиеся использования обозначения «HOLIDAY EXPRESS» не доказывают приобретение различительной способности обозначения благодаря деятельности заявителя, поскольку касаются лишь одного региона, а именно Московская область, г. Химки, транспортная зона Шереметьево, а не всей территории Российской Федерации.

Также коллегия отмечает, что элемент «EXPRESS» не занимает доминирующего положения в составе знака, в связи с чем, может быть указан в качестве неохраняемого.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены знаки со словесными элементами «ХОЛИДЭЙ» / «HOLIDAY»: « **ХОЛИДЕЙ** » по

свидетельству №882926 [1], «  » по свидетельству №542140 [2],

«  » по свидетельству №349976 [3], правовая охрана которых действует

в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ; «  » по свидетельству №401030 [4] действующий в отношении товаров 16 класса МКТУ;

« **ХОЛИДЭЙ** » по свидетельству № 210215 [5], « **HOLIDAY** » по свидетельству № 210214 [6] правовая охрана которых действует в отношении услуг

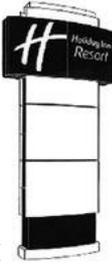
35, 39, 42 классов МКТУ; «  » зарегистрирован в

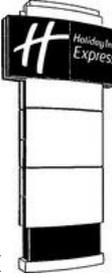
отношении услуг 35 класса МКТУ; « *Holiday*  *Club* » по международной регистрации №1100444 [8] зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ;

«  *Холидей Инн*
Holiday Inn » по свидетельству №495337 [9], « *Holiday Inn* » по свидетельству

№104565 [10], « **HOLIDAY INN** » по свидетельству №104567 [11],

« **HOLIDAY INN EXPRESS** » по свидетельству №106620 [12]; «  » по

международной регистрации № 948949 [13], «  » по международной

регистрации № 948950 [14], «  » по международной регистрации № 953050

[15], «  » по международной регистрации № 952640 [16], «  » по

международной регистрации №952876 [17], «  » по международной регистрации № 952877 [18], правовая охрана которым предоставлена в отношении в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ.

Следует отметить, что правовая охрана товарного знака «  » по свидетельству №542140 [2] прекращена, в связи с чем, данный знак снят в качестве противопоставления в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «HOLIDAY» [ХОЛИДЭЙ], так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель, и он является охраноспособным.

Наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных знаков [1, 3-18] являются элементы «ХОЛИДЭЙ» / «HOLIDAY»: , которые являются либо единственными элементами (касается знаков 1, 5, 6), либо проще запоминаются потребителем (касается знаков 3, 4, 7-18).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3-18] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «HOLIDAY» [ХОЛИДЭЙ] (значение слова «holiday» см. выше по тексту).

Следует отдельно отметить, что обозначение «HOLIDAY EXPRESS» в целом тождественно обозначению «HOLIDAY EXPRESS» противопоставленных знаков [15, 17].

Графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как визуальный признак сходства в рассматриваемом случае носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и/или семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что часть испрашиваемых к регистрации товаров 16 класса МКТУ *«афиши; баннеры бумажные; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; календари; картинки; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; каталоги; книги; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; листовки; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из*

бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; открытки поздравительные; пакетики бумажные; папки для документов; плакаты; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; продукция печатная; проспекты; табло из бумаги или картона для объявлений; товары писчебумажные; фигурки [статуэтки] из папье-маше», а также товар «доски, щиты для объявлений бумажные или картонные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана, является однородной таким противопоставленным товарам 16 класса МКТУ как «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); банты бумажные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые», в отношении которых действует правовая охрана знака [4]. Товары соотносятся как род-вид товаров (бумага, картон и изделия из них, пластмассовые материалы для упаковки) имеют одно и то же назначение, условия реализации, круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ «резинки для стирания», а также товары, в отношении которых была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению «авторучки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для чековых книжек; держатели страниц; дыроколы [офисные принадлежности]; зажимы для денег; зажимы для ручек; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; кнопки канцелярские; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; обложки [канцелярские товары]; настели [карандаши]; пеналы; планшеты с зажимом; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; транспаранты [канцелярские товары]» следует признать однородными противопоставленным товарам 16 класса МКТУ «клейкие

вещества для канцелярских и бытовых целей» знака [4]. Товары соотносятся как род-вид товаров (канцелярские товары) имеют одно и то же назначение, условия реализации (магазины канцелярских товаров), круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламных щитов»* является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); организация выставок в коммерческих или рекламных целях»*, в отношении которых действует, в том числе, знак [1]. Услуги соотносятся как род-вид услуг (реклама и продвижение), имеют одно и то же назначения условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«офисная служба, в том числе управление гостиничными делами; аренда офисного оборудования в коворкинге;»* является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«офисная служба; запись сообщений; прокат конторских машин и оборудования; машинописные работы; прокат оборудования для офисов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; обработка текста; служба телефонных ответчиков»*, услугам 42 класса МКТУ *«ведение личной корреспонденции»* в отношении которых действуют, в том числе, знаки [5, 6]. Услуги соотносятся как род-вид услуг (офисная служба), имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«предоставление деловой информации; анализ себестоимости; предоставление деловой информации через веб- сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; консультации по управлению персоналом»* является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«информация статистическая; консультации по вопросам штата сотрудников; составление отчетов о состоянии счетов; комплектование штата сотрудников;»*

биржа труда; служба трудоустройства», услугам 42 класса МКТУ «консультации по вопросам выбора профессии; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; психологическое тестирование при найме на работу;» в отношении которых действуют, в том числе, знаки [5, 6]. Услуги соотносятся как род-вид услуг (предоставление деловой информации, служба найма), имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; управление коммерческими проектами для строительных проектов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом»*, которые относятся к управлению бизнесом. Противопоставленному знаку [3] предоставлена правовая охрана в отношении таких услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц)»*. Следует отметить, что под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Вместе с тем необходимо констатировать, что к вышеуказанному роду услуг можно отнести также испрашиваемые (вышеуказанные) информационные услуги в сфере бизнеса, приведенные в перечне 35 класса МКТУ, поскольку деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются

назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также и к деятельности по продвижению товаров третьих лиц. Таким образом, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ следует признать однородными, поскольку также могут быть отнесены к продвижению товаров.

Кроме того, вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«прогнозирование экономическое; комплектование штата сотрудников»*, что также является частью ведения (управления бизнесом).

Все испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 8], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (финансовая деятельность,

страхование, операции с недвижимостью), имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, в том числе: бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; организация круизов; организация путешествий» являются однородными части услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. авиaperевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; переноска грузов; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат контейнеров для хранения; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; сервисы карпулинга / сервисы по совместному использованию автомобилей; сопровождение путешественников;

упаковка товаров; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий; услуги хранения багажа; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» противопоставленного знака [1], части услуг 39 класса МКТУ «*доставка газет; доставка корреспонденции; трамвайный транспорт*», в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [5, 6] поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (транспортировка, организация путешествий), имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Все испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (воспитание; образование; развлечения), части услуг имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Все испрашиваемые услуги 43 класса МКТУ являются однородными услугам 42 и 43 классов МКТУ противопоставленных знаков [9-18], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (предоставление временного жилья, обеспечение пищевой продукцией) имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Все испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «*услуги в области гигиены и косметики для людей и животных, в том числе салоны красоты; парикмахерские, маникюр, педикюр, татуирование, массаж, помощь ветеринарная; составление цветочных композиций*» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «*медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная служба; бани общественные; бани турецкие; декоративное пейзажное садоводство; зубоврачебная помощь; имплантация волос; институты красоты; исследования в области косметологии; косметические кабинеты; маникюр; массаж;*

парикмахерские» противопоставленных товарных знаков [1, 2], соотносятся как род-вид услуг (предоставление временного жилья, обеспечение пищевой продукцией) имеют одно и то же назначение условия реализации и круг потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (обозначения) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3-18] и высокая степень однородности товаров 16 класса МКТУ, услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Указанное свидетельствует о правомерности выводов Роспатента о несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2024, изменить решение Роспатента от 04.12.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022749147 с учетом дополнительных обстоятельств.