

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2024, поданное ООО «ПАЛЬМИРА», Московская обл., г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023828460, при этом установлено следующее.

Обозначение «HOLIDAY EXPRESS» по заявке №2023828460, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указывалось, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «EXPRESS» (в переводе с английского языка – «срочный», «скоростной», «курьерский», см. Интернет <https://translate.google.ru/>) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные услуги, а

именно указывает на их вид и назначение, в связи с чем является неохраняемым для всех заявленных услуг на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза сообщает, что представленные заявителем в письме-ответе дополнительные материалы не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ХОЛИДЕЙ», зарегистрированным под №882926 с датой приоритета от 09.03.2021 на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 25/1, кв. 59, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесным элементом «ХОЛИДЕЙ HOLIDAY», зарегистрированных под №495337 с датой приоритета от 12.07.2012, №106620 с датой приоритета от 04.09.1991, №104567, №104565 с датой приоритета от 09.07.1991, серия международных регистраций, зарегистрированных под №953050 с датой приоритета от 13.12.2007, №952877, № 952876 с датой приоритета от 14.12.2007, №948949 с датой приоритета от 13.12.2007 на имя Сикс Континентс Хотелс, Инк., корпорация штата Делавэр, 3 Равинья Драйв, Атланта, штат Джорджия 30346, Соединенные Штаты Америки (Six Continents Hotels, Inc. 3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 3034), в отношении услуг 42 и 43 классов МКТУ, признанных однородным заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой семантически нейтральное в отношении заявленных услуг словосочетание «HOLIDAY EXPRESS», транслитерация «ХОЛИДЭЙ ЭКСПРЕСС»;

- в отношении услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение не содержит описательных элементов, поскольку является единой неделимой фантазийной композицией, означающей «праздничный экспресс»;

- глядя на словесный элемент «EXPRESS», потребитель не предполагает, что приобретает услугу, «предназначенную для скоростного проживания», в связи с чем оно не может указывать на назначение;

- большинство российских потребителей услуг 43 класса МКТУ не являются носителями английского языка, им неизвестны разговорные слова различных диалектов, следовательно, заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное, выдуманное слово, значения которого могут быть различными;

- в практике регистраций имеются товарные знаки, в которых элемент «EXPRESS» является охраняемым элементом обозначения;

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

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

- официальный сайт заявителя с размещенным на нем обозначением «HOLIDAY EXPRESS» непрерывно функционирует с 2017 года, количество посетителей сайта с 01.08.2022 по 07.03.2024 превышает суммарные показатели в 10.000 человек каждый месяц, что подтверждается статистикой посещений сайта отеля;

- отель пользуется большим спросом как среди российских клиентов, так и гостей страны, имеет большую клиентскую базу, является известным среди потребителей услуг представленных в 43 классе МКТУ, что подтверждается

отзывами с различных интернет - платформ, предоставляющих информацию об услугах гостиничного бизнеса;

- услуги заявителя под заявленным обозначением «HOLIDAY EXPRESS» многократно освещались в СМИ, в Youtube и различных информационных интернет изданиях;

- заявитель является правообладателем изобразительного товарного знака



« » по свидетельству №918337, который за время работы отеля уже приобрел различительную способность для клиентов, характеризуя именно услуги отеля «HOLIDAY EXPRESS», являясь в сознании потребителя логотипом, принадлежащим заявителю;

- заявитель постоянно несет расходы на рекламу и продвижение своего бренда, использует обозначение на документации, брендированной продукции для гостей отеля «HOLIDAY EXPRESS», что подтверждается представленными к возражению документами;

- 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;

- таким образом, заявленное обозначение «HOLIDAY EXPRESS» обладает высокой различительной способностью, приобрело известность и узнаваемость и ассоциируется исключительно с заявителем как до, так и после даты подачи рассматриваемой заявки в качестве средства индивидуализации заявленных услуг;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 882926 производят разное общее зрительное впечатление, за счет различного исполнения, состоят из разного количества слов, слогов, букв, имеют разное звучание и ударение падает на разные слоги;

- отличия обозначений в совокупности позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения, поскольку они отличаются по семантическому, графическому, зрительному и слуховому впечатлению, в целом друг с другом не ассоциируются, угроза их смешения в сознании потребителей заявленных услуг 43 класса МКТУ отсутствует;

- заявленное обозначение и серия товарных знаков со словесным элементом «ХОЛИДЕЙ ИНН / HOLIDAY INN», принадлежащих одному иностранному правообладателю, воспринимаются по-разному за счет разного общего зрительного впечатления, обусловленного графической проработкой словесных элементов противопоставленных знаков, различным расположением словесных элементов в композиции, разным цветовым сочетанием, наличием изобразительных элементов;

- многие противопоставленные товарные знаки включают в себя сильный графический элемент, который значительно влияет на первое впечатление и, поэтому исключает риск смешения обозначений в глазах потребителя;

- семантическая нейтральность и фантазийность обозначений говорит лишь о том, что эти обозначения не могут быть сопоставлены по семантическому критерию, поэтому по данному критерию сходство обозначений отсутствует;

- таким образом, сопоставляемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- следует учесть, что противопоставленные обозначения, принадлежащие Six continents hotels, фактически на территории Российской Федерации не используются, о чем свидетельствуют ссылки с официального сайта IHG и новостного канала РБК.

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

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.12.2023) поступления заявки №2023828460 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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 по заявке №2023828460 представляет собой словесное обозначение «HOLIDAY EXPRESS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «EXPRESS», который в переводе с английского языка на русский язык означает «срочный», «скоростной», «курьерский» (<https://translate.google.ru/>). Следовательно, в силу своего смыслового значения, словесный элемент «EXPRESS» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные услуги, а именно указывает на быстрое оказание услуг в области проживания и общественного питания, в результате чего является неохранным элементом обозначения для всех заявленных услуг на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно ссылок заявителя на регистрации товарных знаков, в которых элемент «EXPRESS» является охранным элементом обозначения, коллегия указывает, что делопроизводство в административном органе по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Правомерность предоставления правовой охраны иным обозначениям не является предметом спора в настоящем деле.

Кроме того, приводя подобные ссылки, заявитель не представил доказательств идентичности фактических обстоятельств рассматриваемого дела и обстоятельств регистрации выявленных им обозначений (товарных знаков).

Относительно несоответствия заявленного обозначения требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №882926 представляет собой словесное обозначение «ХОЛИДЕЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Холидей Инн
Holiday Inn

Противопоставленные товарные знаки «*Holiday Inn*», «HOLIDAY INN EXPRESS», «HOLIDAY INN», «*Holiday Inn*» по свидетельствам №№495337,



106620, 104567, 104565, товарные знаки «*Holiday Inn*», «*Holiday Inn*», «*Holiday Inn*», «*Holiday Inn*» по международным регистрациям №№953050, 952877, 952876, 948949, принадлежат компании «Сикс Континентс Хотелс, Инк.», США, объединенных общими словесными элементами «Холидей Инн» / «HOLIDAY INN», выполненными буквами русского и латинского алфавитов. При этом словесный элемент «Холидей Инн» является транслитерацией буквами русского алфавита словесных элементов «HOLIDAY INN». Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 42, 43 классов.

Коллегия отмечает, что поскольку, как указывалось ранее, в заявленном обозначении «слабым» элементом является словесный элемент «EXPRESS», то анализу на тождество и сходство сопоставляемых обозначений подвергались сильный элемент «HOLIDAY» рассматриваемого обозначения и словесные элементы «Холидей Инн» / «HOLIDAY INN», входящие в серию противопоставленных товарных знаков.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы обозначений имеют высокую степень фонетического сходства, обусловленную полным вхождением словесного элемента «HOLIDAY» заявленного обозначения в серию словесных элементов «Холидей Инн» / «HOLIDAY INN» противопоставленных товарных знаков, содержащих данный элемент в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения в целом.

Семантическое сходство основано на подобию одинаковых заложенных идей, связанных с семантикой словесного элемента «HOLIDAY» сопоставляемых обозначений, имеющего значение «праздник, выходной, каникулы» (<https://translate.google.ru/>).

Графический критерий сходства, в данном случае, не является существенным, поскольку заявленное обозначение является словесным и состоит из словесного элемента, выполненного без какой-либо оригинальной графики. Вместе с тем, выполнение сравниваемых словесных элементов «HOLIDAY» и «HOLIDAY INN» сопоставляемых обозначений буквами латинского алфавита сближает их визуально, что может привести к смешению в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение и серия противопоставленных экспертизой товарных знаков являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

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

Анализ однородности заявленных услуг 43 класса МКТУ и услуг 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к услугам по предоставлению временного проживания, аренде временного проживания, прокату предметов для проживания, услугам предприятий общественного питания,

следовательно, сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют одинаковый круг потребителей.

На основании изложенного, коллегией установлено, что сопоставляемые услуги 42, 43 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, то есть как однородные.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Пример регистрации на имя заявителя изобразительного товарного знака по свидетельству №918337 не относится к существу рассматриваемого спора, так как представляет собой иное обозначение, нежели заявленное обозначение.

Довод заявителя о неиспользовании на территории Российской Федерации серии товарных знаков, принадлежащих компании «Сикс Континентс Хотелс, Инк.», не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2023828460 не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем сведения о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета заявки №2023828460, не снимают оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 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 01.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2024.